



JOÃO PEDRO RIBEIRO DE SOUSA RODRIGUES

*MEDIAÇÃO PORTUGALENSE DE CONFLITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL*

Dissertação com vista à obtenção do grau
de Mestre em Direito Forense e Arbitragem

Orientador:

Doutor Alberto de Sá e Mello, Professor da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona
de Lisboa

Maio de 2017



JOÃO PEDRO RIBEIRO DE SOUSA RODRIGUES

***MEDIAÇÃO PORTUGALENSE DE CONFLITOS DE PROPRIEDADE
INTELLECTUAL***

Dissertação com vista à obtenção do grau
de Mestre em Direito Forense e Arbitragem

Orientador:

Doutor Alberto de Sá e Mello, Professor da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona
de Lisboa

Maio de 2017

Declaração de compromisso Anti-Plágio

Declaro por minha honra, que o trabalho que apresento é original e que todas as citações estão corretamente identificadas. Tenho consciência de que a utilização de elementos alheios não identificados constitui grave falta ética disciplinar.

Declaração de Caracteres

Declaro que o presente trabalho contém 167811 caracteres (sem espaços) e 198164 caracteres (com espaços e notas).

Lisboa, 14 de Maio de 2017

João Pedro Ribeiro de Sousa Rodrigues

Agradecimentos

A realização da presente dissertação de mestrado contou com vários incentivos e apoios sem os quais não seria possível a sua materialização e em relação aos quais quero agradecer:

Ao Professor Doutor Alberto de Sá e Mello, pela sua orientação, disponibilidade, opinião crítica e colaboração na resolução de dúvidas.

Ao Professor Thomas Gaultier, pelo seu apoio, disponibilidade, colocando-me em contato com pessoas entendidas na área da minha dissertação.

Aos funcionários e funcionárias do Tribunal de Propriedade Intelectual, por permitirem-me um maior contato com a realidade dos conflitos de propriedade intelectual.

Ao Arbitrator e às várias sociedades de advogados que tiveram o gosto e a disponibilidade para me ajudar com as minhas necessidades da minha pesquisa, por força do seu “feedback”.

Aos meus amigos e amigas que estiveram ao meu lado, mas em especial à minha colega de mestrado Raquel Santos, pela sua preocupação, atenção e partilha de experiências na feitura das respetivas dissertações.

Por último gostaria de agradecer do fundo do meu coração à minha mãe, ao meu irmão, aos meus avós e avôs, pelo seu apoio incondicional, incentivo nos meus momentos mais difíceis ao longo da dissertação. Contudo existe uma pessoa que apesar de não estar entre nós, merece a maior das dedicatórias e agradecimentos, o meu pai. Os seus ensinamentos nunca serão esquecidos e guiarão sempre o trilho que escolher para a minha vida, tudo o que posso dar-lhe é o meu amor eterno.

Lista de Abreviaturas e Siglas

AAA- American Arbitration Association

ADR- Alternative Dispute Resolution

AIM- Autorizações de Introdução no Mercado

ARBITRARE- Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações

BATNA/MAPAN- Best Alternative to a Negotiating Agreement/ Melhor alternativa a um acordo negociado

CDADC- Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos

CNIACC- Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo

CPC- Código de Processo Civil

CPI- Código da Propriedade Industrial

CPI- Código da Propriedade Industrial

DGPJ- Direcção-Geral da Política e Justiça

Diretiva- Diretiva 2008/52/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Maio de 2008, relativa a certos aspetos da mediação em matéria civil e comercial.

EUA- Estados Unidos da América

EUIPO- European Union Intellectual Property Office

FDUNL- Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

GRAL- Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios

ICC- Internacional Chamber of Commerce

IEP- Instituto Europeu de Patentes

INPI- Instituto Nacional de Propriedade Industrial

INPI- Instituto Nacional de Propriedade Intelectual

LAV- Lei da Arbitragem Voluntária

LJP- Lei de Organização, Competência e Funcionamento dos Julgados de Paz, Lei nº78/2011, de 13 de Setembro, alterada pela Lei nº 54/2013, de 31 de Julho

LM- Lei da Mediação, Lei nº 29/2013, de 19 de Abril

LOFTJ- Lei da Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais

MARL (S)- Meio(s) Alternativo(s) de Resolução de Litígios

MJ- Ministério da Justiça

OHIM- Office for Harmonization in the Internal Market

OMPI- Organização Mundial da Propriedade Intelectual

PI- Propriedade Intelectual

SIMPI- Sistema Público de Mediação Pública de Propriedade Intelectual

SMF- Serviço de Mediação Familiar

STJ- Supremo Tribunal de Justiça

TPI- Tribunal de Propriedade Intelectual

UE- União Europeia

WATNA/PAAN- Worst Alternative to a negotiation agreement / Pior Alternativa a um Acordo Negociado

WIPO- World Intellectual Property Organization

Resumo

Com a presente obra visa-se demonstrar até que ponto os conflitos de Propriedade Intelectual (PI) que envolvam patentes, marcas e direitos de autor podem ser suscetíveis de recurso à mediação e a sua possibilidade em Portugal.

NA PI, converge uma grande quantidade de ativos no mercado mundial, sendo notória a sua importância no crescimento económico, financeiro e cultural da sociedade em geral. Nos últimos anos, porém, a complexidade e técnica da litigação dos conflitos de PI têm contribuído para uma maior procura por parte de vários países da América do Norte, Ásia e Europa, da mediação enquanto meio de resolução alternativa de litígios.

Portugal não deverá ser exceção a esta tendência, alcançando-se uma inversão do paradigma na Justiça, em que o direito de acesso ao Direito não tem necessariamente de ser um direito de acesso aos tribunais, mas a uma plataforma onde as partes são protagonistas do procedimento e da solução do seu conflito com auxílio de um terceiro neutro e qualificado, devendo o recurso aos tribunais ser visto como uma instância de último recurso.

A metodologia adotada passa pela explicação das características e do procedimento de mediação, seguida de uma análise da realidade portuguesa na resolução de conflitos de PI e das vantagens e limites da mediação nos conflitos de PI, em especial nos casos de patentes, marcas e direitos de autor. Por fim, é elaborada uma proposta de mediação de conflitos de PI em Portugal que passa pela adoção de um sistema público de mediação, à semelhança dos que já existem em matéria familiar, penal e laboral, com especial destaque para adoção de um estilo “híbrido” de condução da mediação pelo mediador.

De toda a exposição resultará que a mediação é amplamente admissível e adequada à complexidade e técnica dos conflitos de PI, especialmente no caso de Portugal, em que apesar dos benefícios com a criação do Tribunal de Propriedade Intelectual (TPI), não foram devidamente eliminadas ou atenuadas as dificuldades típicas no recurso aos tribunais na área da PI.

Palavras-chave: Portugal, Conflitos de Propriedade Intelectual, Mediação, Patentes, Marcas, Direitos de Autor, Sistema público de mediação, Mediação facilitadora, Mediação avaliativa/Interventiva

Abstract

The present work aims to demonstrate to which extent the Intellectual Property (IP) conflicts - which involve patents, brands and copyrights – are able to resort to mediation and how can this be done in Portugal.

IP gathers a great amount of assets in the world market and its impact in the economic, financial and cultural growth of society in general is highly evidente. Nonetheless, in the last couple of years, the complexity and technicality of the IP litigation of conflicts has contributed for an increased demand from various countries of North America, Asia and Europe for mediation as an alternative mean for the resolution of disputes.

Portugal must not be an exception to this trend and should reach for an inversion in the paradigm of Justice in which the right to access Law does not have to necessarily be a right to access courts. Instead, it should be the right to access a kind of platform where the parties involved are the key players of the procedure and of the conflict's resolution with the help from a third neutral and qualified party. Thus, the conflicts' resolution in courts should be seen as a last resort.

The adopted methodology requires the explanation of mediation's characteristics and its procedure, followed by an analysis of the Portuguese reality when it comes to the resolution of IP conflicts and of the advantages and limitations of mediation in solving IP conflicts – especially, in the case of patents, brands and copyrights. At last, this work elaborates a proposal for the mediation of IP conflicts in Portugal, which includes the adoption of a public system of mediation similar to the ones that already exist in the labour law, family law and penal law with special emphasis in the adpotion of a hybrid style in the conduction of the mediation by the mediator.

Of all the work's explanation, it will result that mediation is widely admissible and adequated to the complexity and technicality of the IP conflicts, especially in the case of Portugal which, although the benefits derived from the creation of the Intellectual Property Court (IPC), the typical difficulties to resort to courts in the field of IP were not properly eliminated or mitigated.

Key-Words: Portugal; Intellectual Property Conflicts; Mediation; Patents; Brands; Copyrights; Public System of Mediation; Facilitating Mediation; Evaluating/Interventional Mediation.

Índice

Introdução.....	1
1º Considerações Iniciais.....	2
1.1 Contextualização Histórica da Mediação	2
1.1.1 Origens da Mediação	2
1.1.2 Mediação em Portugal	5
1.2 Natureza dos Conflitos de PI	9
2º Mediação	14
2.1 Conceito	14
2.2 Características	16
2.2.1 Voluntariedade.....	16
2.2.2 Informalidade e Flexibilidade.....	17
2.2.3 Igualdade.....	18
2.2.4 Confidencialidade.....	18
2.2.5 Boa fé	19
2.2.6 Negociação Cooperativa	20
2.3 Procedimento de Mediação.....	21
2.3.1 Fases da Mediação	21
2.3.2 Pré-Mediação	21
2.3.2.1 Escolha do Mediador.....	22
2.3.2.2 Instrução dos participantes.....	23
2.3.2.3 Compromisso para Mediar.....	24
2.3.3 Sessão Conjunta	24
2.3.3.1 Conceito	24
2.3.3.2 Abertura do Mediador	24
2.3.3.3 Abertura das Partes.....	26
2.3.3.4 Exploração das Problemáticas.....	27
2.3.3.5 Elaboração de uma Agenda.....	30
2.3.4 Sessões Privadas.....	31
2.3.4.1 Conceito e Razões da sua Necessidade.....	31

2.3.4.2 Gestão das Emoções	32
2.3.4.3 Gestão da Substância	33
2.3.4.4 Encerramento das Sessões Privadas	34
2.3.5 Construção do Acordo	34
2.3.5.1 Conceito	34
2.3.5.2 Discussão de Posições e Interesses.....	35
2.3.5.2 Opções e Propostas.....	36
2.3.5.2.1 Geração	36
2.3.5.2.2 Discussão.....	38
2.3.6 Encerramento da Mediação.....	39
2.3.6.1 Não Acordo	39
2.3.6.2 Acordo.....	40
2.3.6.2.1 Princípio da Executoriedade	41
2.3.6.2.2 Homologação do Acordo de Mediação.....	42
3º Mediação de Conflitos de Propriedade Intelectual.....	44
3.1 Ordenamento Jurídico Português e os Conflitos de PI	44
3.1.1) Cenário Anterior à Instituição do TPI.....	44
3.1.2) Termos da Instituição do TPI	47
3.1.3) Resultados da Instituição do TPI.....	48
3.2 Vantagens da Mediação de Conflitos de PI	52
3.2.1 Conflitos de Patentes	52
3.2.2 Conflitos de Marcas	58
3.2.3 Conflitos de Direitos de Autor	62
3.3 Limites da Mediação de Conflitos de PI	66
3.3.1 Concessão e Validade de Direitos de Propriedade Intelectual	66
3.3.2 Necessidade de Tutela Urgente e Criação do Precedente.....	67
3.4 Proposta: Sistema de Mediação Pública de PI (SIMPI)	68
3.4.1) Elementos da Mediação Pública de PI.....	68
3.4.2) Estilo de Mediação: Facilitadora VS Avaliativa	72
3.4.2.1) Mediador PI	72

3.4.2.2)Mediação Avaliativa e o Mediador PI	76
4º Conclusões	81
5ºLista Bibliográfica:.....	83

Introdução

Com a presente obra pretendemos demonstrar até que ponto os conflitos de PI, que envolvam patentes, marcas e direitos de autor, podem ser suscetíveis de recurso à mediação em Portugal.

Atualmente, a Propriedade Intelectual converge uma grande quantidade de ativos no mercado mundial, sendo patente a sua importância no crescimento económico, financeiro e cultural da sociedade em geral. É um ramo de direito que só recentemente ganhou algum reconhecimento da comunidade jurídica portuguesa, nomeadamente com a criação do TPI.

Para além da arbitragem, a mediação tem ganho relevo um pouco por todo o mundo, mais recentemente, em matéria de propriedade intelectual, tornando-se uma prática mais frequente e efetiva na resolução de conflitos de propriedade intelectual em países como os EUA, a Coreia do Sul e a Finlândia, independentemente do seu grau de complexidade e do escalonar do litígio, quer numa fase inicial do litígio, quer já numa situação de pleno contencioso judicial.

Os tribunais são “autoritários” e formalistas nas suas decisões e orientados por uma tramitação processual demasiado rigorosa, apresentando desvantagens significativas na resolução dos conflitos de PI. Desvantagens como o excesso de tempo e de custos monetários, os efeitos negativos da publicidade sobre a reputação das empresas, a falta de confidencialidade, o envolvimento de múltiplas jurisdições e de múltiplas leis de PI, suscitam a necessidade de se recorrer a um procedimento com as características da mediação, não devendo Portugal ser a exceção, mesmo que contem com um tribunal especializado em PI.

Daí, que seja importante tentar dar uma resposta às seguintes questões:

O que faz da mediação um procedimento adequado à resolução de conflitos de PI?

Quais as vantagens e os limites da mediação de conflitos de PI?

Em que termos deve a mediação de PI ser implementada em Portugal?

1º Considerações Iniciais

1.1 Contextualização Histórica da Mediação

1.1.1 Origens da Mediação

Segundo Christopher Moore, podemos identificar uma utilização variável e constante da mediação como concretização do acesso à justiça, desde os tempos mais remotos em muitas culturas do mundo. A ideia de um terceiro neutro para aconselhar o uso da razão, dos interesses, ao invés de meios “bélicos” nos conflitos entre membros das comunidades judaicas, cristãs, islâmicas, hinduístas, budistas e confucionistas, consubstancia uma longa e efetiva tradição.¹

Para muitos autores, o início do uso da mediação é identificado na bíblia, enquanto outros como Diego Faleck e Fernanda Tartuce consideram que ela já existia antes da história escrita.² Esta foi utilizada nas comunidades judaicas, nos países da África do Norte, Médio Oriente, Europa Central e de Leste, entre outros, para a resolução de conflitos civis e de natureza religiosa onde os tribunais e as Igrejas desempenhavam um papel fundamental na proteção da identidade cultural e na formalização de um meio de resolução do conflito.³

No período colonial dos EUA, a mediação era a principal forma de resolução de conflitos entre os nativos, ligada à resolução de conflitos trabalhistas e a uma ideia de justiça comunitária que promovia a proximidade, o consenso e a paz entre os colonos. Privilegiava-se o uso de abordagens facilitadoras para lidar com as questões subjacentes e reestruturar os relacionamentos, de forma a construir a paz entre nativos e colonos. O sentimento de união e uma visão depreciativa do trabalho dos advogados serviram de base ao uso da mediação como forma de sobreviver ao domínio colonial.⁴

Apesar do amplo desenvolvimento da mediação enquanto procedimento alternativo de natureza informal e voluntária, o advento da democracia liberal significou o declínio do seu uso por força da monopolização do Direito que passou pela criação de um corpo de tribunais, aos quais se atribuiu o poder judiciário que se limitava a “pronunciar as palavras da lei”, em que o juiz não detinha flexibilidade na interpretação e aplicação do Direito, o que implicou o uso

¹ Christopher Moore, O processo de mediação Estratégias práticas para a Resolução de Conflitos, 2ª edição, Porto Alegre, Artmed editora, 1998, pg 32

² Diego Faleck e Fernanda Tartuce, Introdução Histórica e Modelos de Mediação, pg 4, disponível em: <http://www.Fernanda.tartuce.com.br/wp-content/uploads/2016/06/Introducao-historica-e-modelos-de-mediacao-Faleck-e-Tartuce.pdf>

³ Christopher Moore, última ob. cit., pg 32

⁴ Diego Faleck e Fernanda Tartuce, última ob. cit., pg 6

preferencial de formas legais de solução de conflitos em detrimento de formas não legais como a mediação.⁵

Diego Faleck e Fernanda Tartuce enunciam alguns dos fatores que determinaram a crise dos meios informais de resolução de conflitos como a conciliação e a mediação⁶: a dissipação do sentimento de comunidade; a admissibilidade de muitas leis; o aumento da complexidade das disputas e a necessidade da contratualização de advogados para as questões comerciais, resultante do desenvolvimento da indústria e do comércio; diminuição das posturas cooperativas e o aumento da ideia de competitividade.⁷

Apesar de a mediação já existir desde os primórdios, teve como pioneiro os EUA que num cenário de pós guerra na década de 1960, visando diminuir a exponencial insatisfação com os processos autoritários e a sobrecarga dos tribunais, cujas decisões não se adequavam aos genuínos interesses das partes, deu início ao movimento ADR que passou pela criação e institucionalização de procedimentos alternativos à tradicional litigação como a mediação, a conciliação e arbitragem, reconhecendo-se a insuficiência dos mecanismos oficiais de aplicação do Direito.⁸

Estes procedimentos de resolução de litígios têm em comum o facto de se apresentarem como métodos privados que prescindem da intervenção da justiça pública, cujo relacionamento com os tribunais não é de substituição, mas de complementaridade, adequação e alternatividade efetiva, fornecendo aos cidadãos e empresas um maior acesso a estruturas de resolução dos seus conflitos.⁹

A necessidade dos meios alternativos de resolução como forma de garantir uma eficaz e eficiente administração da justiça, foi amplamente reconhecida, não só nos EUA, mas também na Europa, em 1976, através da proposta de Frank Sander. O autor defendeu a ideia da criação de um tribunal multiportas, em que as partes poderiam direccionar os seus casos para uma variedade de serviços de resolução de litígios como a arbitragem, conciliação e a mediação.¹⁰

⁵ Mariana França Gouveia, Curso de Resolução Alternativa de litígios, 3ª edição, Almedina, Outubro 2014, pg 26

⁶ A conciliação enquanto meio não judicial de resolução de conflitos, implica a intervenção de um terceiro que por meio de avaliações e propostas, procura o acordo das partes.

⁷ Diego Faleck e Fernanda Tartuce, última ob. cit., pg 6 e ss

⁸ Arbitragem é um meio alternativo de resolução de litígios, em que as partes, com base na sua vontade, confiam a decisão do litígio a um terceiro, o árbitro, tendo a decisão carácter vinculativo.

⁹ Paula Costa e Silva, A Nova Face da Justiça- os meios extrajudiciais de resolução de controvérsias, Coimbra Editora, Coimbra, 2009, pg 35

¹⁰ Diego Faleck e Fernanda Tartuce, última ob. cit., pg 7

As ideias de Sander desencadearam uma forte adesão do supremo tribunal norte-americano, de movimentos sociais e uma gama de iniciativas no sentido da implementação da mediação nos mais diversos tipos de conflitos, no âmbito do sector público e privado, desde os de trabalho até aos de comércio, família e de pequena criminalidade. Começou a contar não só com o apoio dos juizes como de profissionais versados em outras áreas do saber (ex: os psicólogos, sociólogos, entre outros).¹¹

O impacto do resgate/ ressurreição da mediação foi intenso ao ponto de ter iniciado o estudo e discussão de um método ou modelo de negociação mais eficaz e criativo para a mediação, cujo foco principal passava pela obtenção de soluções criativas, em detrimento de uma negociação dirigida a um único vencedor. Foi assim que, em 1983, num programa de Negociação (PON) da Harvard Law School para alcançar tal desiderato, se reuniram vários académicos entre os quais Sander, Roger Fisher e William Ury.¹²

Posteriormente, visando-se a promoção da uniformização da mediação nos diversos Estados federados pela prescrição de regras básicas de procedimento, foi aprovada, em 2001, uma lei uniforme da mediação pela Conferência Nacional dos Comissários, presidida pelo juiz Michael Getty.¹³

Em Maio de 2008, a União Europeia influenciada pela experiência americana, para fazer face à insuficiência dos meios oficiais de aplicação do Direito, aprovou a Diretiva 2008/52/CE do Parlamento Europeu e Conselho relativa a certos aspetos da mediação em matéria civil e comercial, com o objetivo de assegurar um melhor acesso à justiça através de um procedimento adaptável às necessidades das partes que proporcionasse uma solução extrajudicial rápida e pouco onerosa para os litígios transfronteiriços em matéria civil e comercial, criando as condições para que os órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros promovam o uso da mediação e mantendo uma relação equilibrada entre mediação e os tribunais (art1ºnº1 da Diretiva).

De seguida pretendemos dar a conhecer como a mediação se desenvolveu em Portugal.

¹¹ Diego Faleck e Fernanda Tartuce, última ob. cit., pg 7-8

¹² Diego Faleck e Fernanda Tartuce, última ob. cit., pg 8

¹³ Cátia Marques Cebola, *La Mediación*, 2011, pg 119, disponível em: http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/JPF_MA_30181.pdf

1.1.2 Mediação em Portugal

Portugal não ficou indiferente ao fenómeno de crise do Direito já retratado, procedendo ao desenvolvimento dos meios de resolução alternativa de litígios. O seu início verificou-se na área do consumo, pela criação de centros de arbitragem e de centros de informação autárquica ao consumidor. O início da atividade dos centros ocorreu em Lisboa (1989), onde atualmente o CNIACC, criado em 2009, opera sob a gestão da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.¹⁴

Contudo a mediação era praticada em moldes pouco desenvolvidos, não se apresentando ainda como uma verdadeira alternativa aos tribunais, pela falta de leis que conferissem uma estrutura base que vai desde os seus princípios orientadores até à formação especializada dos mediadores.

Foi em 1999 que a mediação começou a ser referenciada na legislação portuguesa, por meio do Decreto-Lei n° 146/99, de 4 de Maio, que procedeu à criação do sistema de registo voluntário, junto do Instituto do Consumidor, atual Direção-Geral do Consumidor, dos procedimentos extrajudiciais de resolução, como a mediação, a propósito dos conflitos de consumo, porém com pouca expressão prática. Ainda no mesmo ano, a Lei n° 133/99, de 28 de Agosto, a propósito da organização tutelar de menores, veio a estabelecer no artigo 147º-D que nos processos de regulação do exercício do poder paternal, o juiz, “em qualquer estado da causa e sempre que o entenda conveniente”, pode oficiosamente, com o consentimento ou requerimento dos interessados, determinar a intervenção dos serviços públicos ou privados de mediação. O acordo obtido com a mediação será posteriormente homologado pelo juiz se satisfizer o interesse do menor.¹⁵

A primeira norma do nosso ordenamento jurídico a regular aspetos do processo de mediação foi o artigo 34º do Código de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n° 486/99, de 13 de Novembro, ainda que circunscrita aos aspetos sobre valores mobiliários. Estabeleceu que os seus procedimentos devem obedecer aos princípios da confidencialidade, imparcialidade, celeridade e gratuidade (nº1 e nº3 do art 34º) e de que o acordo de mediação, se obtido de forma escrita, tem natureza de transação extrajudicial (nº5 do art 34º).¹⁶

Só em 2001, foi dado o grande primeiro passo ou impulso no sentido da consagração legal da mediação em Portugal, com a criação dos Julgados de Paz pela Lei n° 78/2001, de 13 de Julho.

¹⁴ Mariana França Gouveia, última ob. cit., pg 35

¹⁵ Jorge Morais Carvalho, A Consagração Legal da Mediação em Portugal, Julgar, vol.15,2011,pg 272-273

¹⁶ Jorge Morais Carvalho, última ob. cit., pg 273

Nesta sequência, começaram a surgir cursos de formação de mediadores, cuja frequência para o respetivo exercício é certificada pelo Ministério Público.¹⁷

Os Julgados de Paz têm competência genérica para a mediação de quaisquer conflitos (art.16º da atual LJP), estando vocacionados para estimular a participação cívica dos cidadãos na administração da justiça, proporcionando às partes a oportunidade de resolverem as suas divergências de “forma amigável e concertada” (art.53º LJP), num ambiente informal e acessível, em vez do prosseguimento de estratégias litigantes, visando a paz social pela justa composição de litígios e a desjudicialização de certas matérias objeto de conflito, reduzindo a carga de processos nos tribunais.¹⁸

Em cada Julgado de Paz são oferecidos serviços de mediação que visam estimular o seu uso, pelas partes para a resolução dos seus litígios, regulando aspetos específicos da formação, requisitos dos mediadores colaboradores (art.30º a 36º LJP) e aspetos da pré-mediação, protocolo de mediação e das próprias sessões de mediação (art.49º a 56º LJP). Foi com os Julgados de Paz que o “mundo da mediação” começou a desenvolver-se em Portugal.¹⁹

Procedeu-se à criação de sistemas públicos de mediação com competência para áreas específicas como o direito laboral, de família e penal. Os sistemas públicos de mediação representam a intervenção do Estado na mediação, pela promoção, e sua regulamentação com vista a uma mediação eficiente, distinguindo-se da mediação privada, uma vez que o Estado na sua tarefa de administração pública da justiça reduz a sua intervenção ao mínimo indispensável para que as partes tenham a liberdade e facilidade na utilização da mediação.²⁰

Com os sistemas públicos de mediação pretendeu-se conferir às partes, nas mais variadas disputas familiares, laborais e criminais, a possibilidade de optarem por um procedimento informal, flexível, com as garantias da confidencialidade e voluntariedade, com soluções criativas, rápidas e mais próximas das pessoas.

O primeiro sistema público de mediação foi constituído a 5 de Maio de 2006, por força de um protocolo assinado pelo Ministério da Justiça com sindicatos e associações patronais. Contudo a mediação na área laboral já dispõe de uma certa tradição nas relações de trabalho, encontrando-se expressamente regulada nos art.526º a 528º do Código do Trabalho. O protocolo tinha como objetivo a resolução de quaisquer litígios em matéria laboral, em especial

¹⁷ Mariana França Gouveia, última ob. cit., pg 35

¹⁸ Lúcia Dias Vargas, Julgados de Paz e Mediação- Uma Nova Face da Justiça, Almedina, Coimbra, 2006, pg 91 e seguintes

¹⁹ Mariana França Gouveia, última ob. cit., pg 35

²⁰ Jorge Morais Carvalho, última ob. cit., pg 272

daqueles que decorressem do contrato individual de trabalho, desde que não tratassem de direitos indisponíveis e não resultassem de acidentes de trabalho.²¹

Posteriormente, a mediação familiar²² foi instituída pela Lei nº 21/2007, de 12 de Junho, cuja regulamentação visava três objetivos: o alargamento territorial da mediação familiar a novas zonas do País, aumentar o leque de matérias de conflitos familiares que pudessem ser objeto de resolução através da mediação familiar e a reconfiguração do serviço público de mediação familiar por via de uma resolução mais formal e flexível dos conflitos.²³

O SMF²⁴ desenvolve a sua atividade com base em listas de mediadores familiares inscritos por circunscrição territorial, em local disponibilizado por entidades públicas ou privadas ou por uma das partes em conflito e segundo os princípios da voluntariedade, celeridade, flexibilidade e confidencialidade (art.º 2º e 3º da Lei nº 21/2007) – que serão explicados em detalhe mais à frente no segundo capítulo.

Já a mediação penal foi introduzida pela Lei nº 20/2007, de 12 de Junho, na sequência da execução do art.º 10º da Decisão Quadro nº 2001/220/JAI, do Conselho da Europa relativa ao estatuto da vítima em processo penal, igualmente em período experimental com a diferença de que tem um âmbito territorial circunscrito.²⁵ Os crimes suscetíveis de mediação penal podem ser: as ofensas à integridade física simples ou por negligência, as ameaças, a difamação, a injúria, a violação de domicílio, o furto, entre outros desde que se tratem de crimes pessoais ou contra o património, cujo processo dependa de queixa e com pena de prisão não superior a 5 anos (art.º 2º da Lei nº 20/2007).²⁶

A promoção da mediação penal passou a fazer parte dos objetivos e prioridades de política criminal ao estabelecer, no artigo 16º da Lei nº 38/2009, de 20 de Julho, que se deve privilegiar o uso da mediação penal em crimes pouco graves. Cabe aos órgãos de polícia criminal assegurar

²¹ O artigo 2º do Protocolo procede à caracterização do sistema de mediação, constituído por um ponto de contacto, um corpo de mediadores de conflitos e um conselho consultivo, visando uma estrutura administrativa formal, flexível e desconcentrada.

²² A mediação entrou no Código Civil, por via da Lei nº 61/2008, de 31 de Outubro, alterando o regime jurídico do divórcio. Passou a constar no artigo 1774º C.C. que “a conservatória ou o tribunal devem informar os cônjuges sobre a existência e objetivos dos serviços da mediação familiar”.

²³ Despacho nº 18 778/2007

²⁴ A mediação familiar é utilizada, atualmente em todos os conflitos decorrentes da vida familiar (art.º 4º Lei nº 29/2013- O SMF dispunha de competência material para os conflitos em diversas matérias como o divórcio, a atribuição ou alteração de alimentos, regulação do poder paternal, entre outras).

²⁵ Mariana França Gouveia, última ob. cit., pg 36 e informação do GRAL em relação ao âmbito territorial da mediação penal, disponível em: <http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediação-pública/mediação-anexos/como-funciona-o-smp/>

²⁶ Sobre o funcionamento da mediação penal, disponível em: <http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/como-funciona-o-smp/>

que as partes (arguido/ofendido) fiquem esclarecidas dos termos em que pode ocorrer a remissão do processo-crime para a mediação penal.²⁷

Segundo Jorge Morais Carvalho, o regime de acesso ao direito demonstra a crescente relevância da mediação, por força do artigo 17º nº1 da Lei nº 47/2007, de 28 de Agosto e do artigo 9º da Portaria nº 10/2008, de 3 de Janeiro, que procederam à deslocação da proteção jurídica conferida no âmbito dos MARLS, da modalidade de consulta jurídica para a modalidade de apoio judiciário.²⁸

A Diretiva 2008/52/CE aprovada pelo Parlamento Europeu e Conselho relativa a certos aspetos da mediação civil e comercial, foi inicialmente transposta pelo ordenamento jurídico português por via do Decreto-Lei nº29/2009, de 29 de Junho, em que foram introduzidos preceitos específicos sobre a mediação no anterior Código de Processo Civil (art 279º-A a 249º-C CPC), por meio do seu art79º, que aprovou o regime jurídico do processo de inventário.

A forma como foi transposta a Diretiva não deixou de suscitar as suas críticas e reservas. Desde logo, Dário Moura Vicente e Cátia Marques Cebola consideraram estranho que a transposição tenha sido feita por uma lei (lei de inventário) cujo objetivo não tinha nenhuma relação com a figura jurídica da mediação de que a Diretiva pretendia tratar. Perdeu-se ainda, na linha de pensamento dos autores, uma oportunidade de munir o ordenamento jurídico português de uma lei que regulasse em específico a mediação civil e comercial, projetando-a como um meio alternativo de resolução de litígios, à semelhança do que ocorreu com a Áustria.²⁹

Igualmente estranha foi a introdução do procedimento de mediação no CPC. Tal como Cátia Marques Cebola bem destaca, apesar de se visar uma relação equilibrada entre os tribunais e os meios alternativos de resolução de conflitos, deve preservar-se uma autonomia sistemática e legislativa, o que leva a concluir que a mediação, à semelhança da arbitragem, merecia ser regulada num único documento legal, em vez de em normas dispersas por vários diplomas legais.³⁰

²⁷ Art 3º da Lei nº20/2007, de 12 de Junho.

²⁸ Jorge Morais Carvalho, última ob. cit.,pg 274

²⁹ Jorge Morais Carvalho, última ob. cit.,pg 276 ; Dário Moura Vicente, *A Diretiva sobre a Mediação em Matéria Civil e Comercial e a sua Transposição para a Ordem Jurídica Portuguesa*, Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Paulo de Pitto e Cunha, Vol. III, Jorge Miranda, António Menezes Cordeiro, Eduardo Paz Ferreira e José Duarte Nogueira, Almedina, Coimbra, 2010,pg 113 ; Cátia Marques Cebola *et al.*, “The Transposition Into Portuguese Law of Directive 2008/52 EC of the European Parliament and of The Council on Certain Aspects of Mediation in Civil and Commercial Matters” in *Mediation and Consensus Building: the new tools for empowering citizens in the European Union*, MEDIARCOM-Minerva,Coimbra,2009,pg 106-107.

³⁰ Cátia Marques Cebola, última ob. cit., pg 107

A Lei nº 29/2013, de 19 de Abril, que corresponde à atual LM, procedeu, num único diploma, ao estabelecimento de um regime geral da mediação em Portugal.³¹ O legislador português foi além do que era exigido pela Diretiva 2008/52 CE em matéria civil e comercial, uma vez que as medidas adotadas na transposição aplicam-se não só aos litígios transfronteiriços, tal como previa a Diretiva, mas também aos procedimentos de mediação puramente internos.

Antes da sua entrada em vigor, existia uma regulação detalhada dos sistemas públicos de mediação e julgados de paz, enquanto a mediação privada se encontrava quase desprovida de regulação. A LM também deu resposta a um conjunto de questões que eram discutidas pela doutrina como a executoriedade do acordo, o levantamento da confidencialidade, a mediabilidade, entre outras.³²

A LM goza de aplicação universal, uma vez que os princípios consagrados (art3º a 9º) aplicam-se à mediação privada, à mediação pública dos Julgados de Paz e a todos os procedimentos de mediação familiar, laboral e penal. Contudo, existem algumas normas que são apenas aplicadas à mediação privada, pela sua derrogação no caso dos sistemas públicos de mediação que contam com regulação especial e extensa.³³

Esta iniciativa legislativa pretendeu responder à tendência atual de solução de litígios fora do tribunal, promovendo a mediação por meio de um quadro legal mais claro e uniforme.

1.2 Natureza dos Conflitos de PI

A propriedade intelectual abarca uma larga percentagem dos ativos existentes no mundo. O crescimento económico nos últimos anos deve-se em larga medida à associação entre a alta tecnológica e os direitos de propriedade intelectual, fruto da revolução informática, denominada sociedade de informação.

Para David W. Plant, o capital que é representado pelos ativos de propriedade intelectual para ser preservado e aproveitado ao máximo pelas partes, exige que sejam capazes de adquirir, manter, explorar e impor os devidos direitos de propriedade intelectual contra quaisquer infratores. É no âmbito do exercício destes direitos e dos vários empreendimentos, como o

³¹Na Exposição dos Motivos da Proposta de Lei nº 116/ XII que deu origem à LM: “Aproveita-se para concentrar num único diploma legislação que hoje se encontra dispersa por outros normativos.”

“ Ao unificar num diploma regimes que se encontram hoje dispersos, contribuirá para uma maior divulgação da mediação e consequentemente para uma maior utilização deste mecanismo.”

³² Dulce Lopes e Afonso Patrão, Lei da Mediação Comentada, 2ª edição, Almedina, Coimbra, 2016, pg13-14

³³ Dulce Lopes e Afonso Patrão, última ob. cit., pg 17-19

licenciamento, o fabrico e venda de bens e serviços, entre outros, que surgem os mais diversos e complicados conflitos.³⁴

Os conflitos de PI aparecem em vários contextos comerciais, nomeadamente transfronteiriços e interculturais, fruto das transformações que a revolução informática/ sociedade de informação trouxeram para o acesso e transação de bens de propriedade intelectual. Quando as partes estão envolvidas numa transação internacional, deve ter-se em conta não só as diferentes práticas institucionais, normas culturais, conhecimentos, experiências, antecedentes, mas também a falta de uniformidade, nas várias jurisdições, das leis de propriedade intelectual.³⁵

As questões subjacentes a este tipo de disputas envolvem conhecimentos muito específicos, técnicos ou especializados; uma grande carga factual e emocional para as partes; interesses económicos e comerciais de grande envergadura. Os conflitos de propriedade intelectual caracterizam-se, na perspetiva do autor anteriormente referido, por uma complexidade, custos (de tempo e dinheiro), grau de incerteza e clareza, frequentemente superiores aos demais conflitos comerciais.³⁶

A OMPI, constituída em 1967 como órgão autónomo do sistema das Nações Unidas, define Propriedade Intelectual como: “A soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.”

Antes da definição apresentada na convenção da OMPI, a expressão “Propriedade Intelectual” era aplicada em termos restritos aos direitos de autor e em alguns sistemas jurídicos cingia-se aos direitos sobre obras literárias e artísticas. Porém, em muitos países, como por exemplo aqueles cuja legislação é de origem ou de fonte anglo-saxónica, a propriedade intelectual é tomada em sentido amplo, abrangendo a propriedade industrial (marcas, patentes, design, segredo industrial, desenhos...) e a propriedade intelectual em sentido restrito (direitos de autor e direitos conexos). Portugal adota uma noção ampla de propriedade intelectual, sendo que, às

³⁴ David W. Plant, *Resolving International Intellectual Property Disputes*, International Chamber of Commerce Publishing, December 1999, pg 8

³⁵ David W. Plant, última ob. cit., pg 9

³⁶ David W. Plant, última ob. cit., pg 8

diversas modalidades de direitos de propriedade intelectual, correspondem diferentes regimes jurídicos.³⁷

Os principais conflitos de propriedade intelectual que iremos abordar no presente trabalho, dizem respeito às patentes, marcas e direitos de autor:

1. As patentes são direitos exclusivos concedidos a uma particular invenção, incluindo normalmente o direito à sua exploração comercial, o de excluir outros de utilizar, vender, oferecer, importar a invenção reivindicada pela patente, desde que se verifiquem os requisitos de que depende a patenteabilidade.³⁸

Uma invenção³⁹ consiste num produto ou processo, como por exemplo, um produto ou processo na área farmacêutica e da tecnologia, que corresponda a um conhecimento aplicado e de natureza técnica que, para ser protegida, ou seja, patenteável deve preencher os requisitos de patenteabilidade como a novidade, a atividade inventiva e a suscetibilidade de aplicação industrial.⁴⁰

Ao titular de uma patente é concedido o direito positivo e exclusivo de exploração comercial do seu produto ou processo (art101ºCPI), bem como o direito negativo de impedir que um terceiro desrespeite ou viole o seu direito pelo fabrico, armazenamento, utilização ou comercialização não autorizado, podendo opor-se inclusive às violações que se fundem numa outra patente requerendo a respetiva anulação (art.101ºnº2 e 3CPI).⁴¹ Como contrapartida, o titular da patente tem uma obrigação de exploração da invenção patenteada e a comercial os resultados obtidos (art105ºCPI) e de conceder licenças obrigatórias em certas circunstâncias (art107ºnº1 CPI).

2. Marcas: Sinal que identifica no mercado os produtos ou serviços de uma empresa, distinguindo-os dos de outras empresas. Se for registada, o seu titular passa a deter um exclusivo que lhe confere o direito de impedir que terceiros utilizem, sem o seu

³⁷ A propriedade industrial em Portugal é regulada pelo CPI, (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de março, alterado pelos Decretos-Lei n.º 318/2007, de 26 de setembro e n.º 360/2007, de 2 de novembro, e pela Lei n.º 16/2008, de 1 de abril, tendo sido alterado e republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de julho). Os direitos de autor e os direitos conexos são regulados pelo CDADC aprovado pelo DL n.º 63/85, de 14 de Março, atualmente consta da Lei n.º 49/2015, de 5 de Junho.

³⁸ Luís Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial e Concorrência Desleal, 6ª edição, Almedina, Outubro, 2015, pg 35-68

³⁹ O artigo 51ºnº2 enuncia que as patentes podem incidir sobre um produto ou processo.

⁴⁰ Art.55º e 56º do CPI

⁴¹ Luís Couto Gonçalves, última ob. cit., pg105-106

consentimento, sinal igual ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins, ao abrigo de leis que proíbem a concorrência desleal.⁴²

Em diversos Estados Europeus, como é o caso de Portugal (art222ºCPI), os sinais distintivos de produtos ou serviços suscetíveis de constituírem uma marca, devem ser passíveis de representação gráfica por palavras, desenhos, letras, nomes, enquanto no sistema do Estados Unidos são constituídos como marca, os sinais dotados de capacidade distintiva, mesmo sem representação gráfica.⁴³

Defende Luís Couto Gonçalves que a marca desempenha a função de indicação da origem de produtos e serviços (função distintiva), de garantia da qualidade dos bens marcados (função de qualidade) e de publicidade.⁴⁴ A função distintiva da marca visa garantir que os produtos ou serviços provém na maioria dos casos de uma empresa, mas também de uma pessoa que assume o ónus do uso não enganoso dos seus produtos e serviços. Para além da função essencial ainda há pouco referida, uma marca garante ainda de forma indireta a confiança do consumidor na qualidade não enganosa dos produtos ou serviços, por referência à sua origem.⁴⁵

O registo de uma marca confere ao seu titular um direito de conteúdo negativo de impedir o risco de confusão ou de associação no consumidor pela utilização, não consentida por terceiros, no exercício de atividades económicas, de um sinal igual ou semelhante em produtos ou serviços idênticos em relação aos quais a marca foi registada (art258º CPI).⁴⁶

3. Direitos de Autor: Alberto de Sá e Mello define o direito de autor como “um conjunto de faculdades, que designamos conjuntamente jusautorais, que congrega posições ativas que proporcionam ao titular respetivo poderes exclusivos, fundamentalmente ligados à defesa da genuinidade e integridade da sua obra e ao aproveitamento das vantagens inerentes à exploração económica do bem-obra intelectual.”⁴⁷

Para Alberto de Sá e Mello, a constituição dos direitos de autor dá-se pela simples exteriorização ou materialização da criação intelectual do autor.⁴⁸ Têm por objeto, a obra intelectual que inclui:

⁴² Luís Couto Gonçalves, última ob. cit., pg 161-177

⁴³ Dário Moura Vicente, Tutela Internacional da Propriedade Intelectual, Almedina, Coimbra, 2008, pg 67

⁴⁴ Luís Couto Gonçalves, última ob. cit., pg 162

⁴⁵ Luís Couto Gonçalves, última ob. cit., pg 165- 173

⁴⁶ O ordenamento jurídico português tutela civilmente a violação da marca, impondo ao infrator a obrigação de indemnizar pelos danos causados ao titular da marca (art338º-L CPI).

⁴⁷ Alberto de Sá e Mello, Manual de Direito de Autor e Direitos Conexos, 2º edição, Almedina, Setembro 2016, pg 111-112

⁴⁸ Alberto de Sá e Mello, última ob. cit., pg 369

os trabalhos literários como os romances, poemas, peça de teatro; os trabalhos artísticos como pinturas, desenhos, esculturas; filmes, composições musicais, coreografias, entre outras.⁴⁹

Sobre a obra intelectual, passa a existir um exclusivo de exploração económica e de preservação, traduzido na concessão de direitos de natureza patrimonial e de direitos de natureza pessoal, respetivamente (artº9ºCDADC). Os primeiros destinam-se a garantir a exploração económica da obra pelo seu autor através do direito exclusivo de dispor, de fruir, utilizar a sua obra, no todo ou em parte, estando compreendidas as faculdades de divulgar, publicar e explorar economicamente, de forma direta ou indireta, por si ou por terceiro (artº9ºnº2 e artº67ºnº1CDADC).⁵⁰ Já os segundos visam garantir a preservação, genuinidade e integridade da obra, compreendendo as faculdades de divulgação, de retirada, de reivindicação da paternidade da obra, de modificar e defender a sua integridade e o reconhecimento em ordenamentos jurídicos como o alemão, o francês e o português de um direito de retirada ou “de arrendimento” (artº9ºnº3, 56ºnº1,62º e 114ºCDADC).⁵¹

⁴⁹ Ao lado dos direitos de autor, existem os direitos conexos que são reconhecidos sobre uma prestação complementar à obra intelectual que pode consistir tanto na sua execução, na sua produção técnica e industrial ou na sua radiodifusão, assegurando-se àquela, o direito de autorizar ou proibir sobre as suas representações ou execuções, a sua fixação, reprodução, execução pública, locação, radiodifusão, colocação à disposição do público em geral, entre outros (art.176ºnº1CDADC).

⁵⁰ Alberto de Sá e Mello, última ob. cit., pg 166, assinala o carácter meramente exemplificativo das faculdades de utilização patrimonial das obras intelectuais.

⁵¹ Alberto de Sá e Mello, última ob. cit., pg 139 e ss

2º Mediação

2.1 Conceito

Atualmente, a mediação é objeto de certos instrumentos jurídicos ao nível nacional como a LM⁵² e a LJP e ao nível internacional por meio da Diretiva 2008/52/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Maio de 2008, relativa a certos aspetos da mediação em matéria civil e comercial.

A LM define a mediação no seu artigo 2º como: “A forma de resolução alternativa de litígios, realizada por entidades públicas ou privadas, através do qual duas ou mais partes em litígio procuram voluntariamente alcançar um acordo com assistência de um mediador de conflitos”. Esta definição difere daquela que é apresentada pela Diretiva 2008/52/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, transposta para o nosso ordenamento jurídico, em concreto, para a LM: “Processo estruturado, independente da sua designação ou do modo como lhe é feita referência, através do qual duas ou mais partes em litígio procuram voluntariamente alcançar um acordo sobre resolução do seu litígio com assistência de um mediador. Este processo pode ser iniciado pelas partes, sugerido ou ordenado por um tribunal ou imposto pelo direito de um Estado-Membro”.⁵³

Contudo até à entrada em vigo da LM, no nosso ordenamento jurídico não havia uma definição geral de mediação, o que levou a interpretações diferentes pela doutrina do conceito de mediação.

Das várias aceções de mediação protagonizadas pela doutrina, podemos, segundo Dulce Lopes e Afonso Patrão, estabelecer que existem autores que perfilham uma noção ampla de mediação, enquanto outros defendem a adoção de uma noção restrita. Autores como Remédio Marques, Lúcia Vargas e Dário Moura Vicente adotam uma noção ampla de mediação, enquanto meio de auto-regulação de litígios baseado integralmente na vontade das partes, mediante assistência de um terceiro desprovido de poderes decisórios. Já Rossana Martingo Cruz, Ana Soares da Costa e Marta Samúdio Lima optaram por uma noção restritiva ao focarem-se na existência de características específicas como a confidencialidade, a informalidade, entre outras, sem as quais não podemos falar em mediação.⁵⁴

⁵² Regulamentação específica aplicável aos sistemas públicos de mediação familiar, laboral e penal

⁵³ Mariana França Gouveia, última ob. cit., pg48, afirma que “as definições são diferentes, mas não no essencial”. Salienta ainda que “a mediação conduzida por um juiz que não seja responsável por qualquer processo judicial relativo ao litígio em questão se insere ainda no conceito, segundo a diretiva”.

⁵⁴ Dulce Lopes e Afonso Patrão, última ob. cit., pg 23-24

Dos vários autores referenciados, devemos atender ao conceito de mediação dado por Dário Moura Vicente e por Ana Soares da Costa e Marta Samúdio Lima, por demonstrarem de forma mais patente as diferenças entre uma aceção ampla e restrita de mediação: o primeiro define a mediação como um “processo voluntário através do qual as partes procuram, com assistência de um ou mais terceiros desprovidos de poderes de decisão, alcançar um acordo a fim de porem termo a um litígio. Trata-se, pois, de uma forma de composição de litígios que se baseia integralmente na vontade das partes. (...) A mediação é, assim um meio de autorregulação de litígios, ainda que com auxílio de um terceiro”.⁵⁵ Já as duas últimas definem a mediação como “modalidade extrajudicial de resolução de litígios que pretende funcionar como meio alternativo ao tribunal. A mediação tem por objetivo proporcionar às partes a possibilidade de resolverem as suas divergências de forma amigável e concertada (...) A mediação tem caracter privado, informal, confidencial, voluntário e de natureza não contenciosa”.⁵⁶

Como já referimos a propósito do art.2º LM, o nosso ordenamento jurídico optou por uma noção ampla de mediação, sem fazer referência expressa a características particulares como a confidencialidade e a informalidade. Julgamos que foi uma opção acertada do legislador, uma vez que apesar da importância da confidencialidade na mediação, esta não é o único aspeto que a define enquanto meio de autocomposição de litígios e a distingue dos demais meios de resolução.

Da nossa parte propomos definir a mediação no final da presente obra, após a exploração de todos os seus contornos.

⁵⁵ Dário Moura Vicente, última ob. cit.,pg 100.

⁵⁶ Dulce Lopes e Afonso Patrão, última ob cit,pg 24

2.2 Características

2.2.1 *Voluntariedade*

A voluntariedade é um princípio fundamental e estruturante da mediação, Tratando-se de uma característica permanente que a acompanha ao longo de todo o procedimento de mediação, como por exemplo, nos artigos 4º; 2º al b); 26º al b) da LM.

Da consagração da voluntariedade como princípio basilar da mediação (art. 2º LM), podemos observar que o legislador português rejeitou o modelo da mediação obrigatória, ao contrário da Itália. Aquando da transposição da Diretiva 2008/52/CE, decidiu implementar a mediação obrigatória como resposta à fraca adesão ao procedimento de mediação.⁵⁷

Apesar de algumas vantagens adiantadas por alguns autores, como a sensibilização geral da comunidade jurídica e das pessoas para o uso da mediação e uma possível diminuição da litigância judiciária, a maioria da doutrina rejeita a obrigatoriedade da mediação, por interferir com o direito à tutela jurisdicional efetiva e contrariar a voluntariedade enquanto base da mediação.⁵⁸

Dulce Lopes e Afonso Patrão entendem que a voluntariedade da mediação pode ser analisada segundo quatro dimensões: 1º Liberdade de escolha; 2º liberdade de abandono; 3º conformação do acordo; 4º Liberdade de escolha do mediador.⁵⁹

A voluntariedade das partes concretiza-se na liberdade de escolha da mediação como processo de resolução sem qualquer obrigatoriedade na sua adoção, na liberdade das partes de, a todo o tempo e de forma conjunta ou unilateralmente, revogarem o seu consentimento, abandonando o uso da mediação para prosseguirem outras alternativas para a resolução do seu conflito.

O que reflete igualmente a voluntariedade da mediação, é a liberdade de conformação do acordo, patente no papel do mediador enquanto facilitador da comunicação entre as partes, procurando num primeiro momento, separar as pessoas do problema, convidar as partes a focarem-se nos seus interesses e necessidades e não em posições inflexíveis, conciliar os seus interesses e necessidades adversárias e, num segundo momento, ajudar a encontrar e a criar uma

⁵⁷ Marcello Marinari, Italy-Chapter 15, EU Mediation Law and Practice, Giuseppe De Pallo e Mary B. Trevor, Oxford University Press, Oxford, 2012, pg 187-203

⁵⁸ Dulce Lopes e Afonso Patrão, última ob. cit., pg 32

⁵⁹ Dulce Lopes e Afonso Patrão, última ob. cit., pg 33-35

fórmula mutuamente benéfica de acordo, sem fazer sugestões, tomar partidos ou impor qualquer acordo.⁶⁰

A propósito da liberdade de conformação do acordo, Maria França Gouveia alude à característica do “empowerment”, defendendo a seguinte ideia: “A mediação assenta na ideia de que é nas partes que reside a solução do problema, que é através delas -as donas do litígio- que se encontra a solução adequada e justa”.⁶¹

Por último, o princípio da voluntariedade concretiza-se na liberdade das partes de escolherem o mediador (art17ºLM). Sobre este aspeto da voluntariedade será abordado em ponto autónomo a propósito da pré-mediação.

2.2.2 Informalidade e Flexibilidade

No capítulo II da LM relativo aos princípios da mediação, o legislador deixou de fora alguns princípios que devem ser considerados inerentes ao procedimento de mediação, como é o caso da informalidade e da flexibilidade.

Ao contrário dos tribunais e da arbitragem, o procedimento de mediação não exige solenidades especiais, não se encontrando sujeito a uma tramitação processual específica, tendo as partes plena autonomia para, em conjunto com o mediador, acordarem sobre os termos e desenrolar do procedimento.⁶²

As partes não estão vinculadas a normas de direito substantivo, regras de arbitragem, articulados, apresentações seletivas de provas. Em vez disso, são livres de conceber e escolher todo e qualquer tipo de solução para o problema, podendo da mediação resultar os acordos mais criativos e improváveis que levem em conta os aspetos práticos do negócio, realidades económicas, a importância da preservação ou da criação de relacionamentos, que de outra forma não seriam tidos em conta pelos processos de lógica adjudicativa.⁶³

Apesar da informalidade e flexibilidade do procedimento e técnicas da mediação, Maria França Gouveia chama a atenção para o facto de que a mediação não é uma simples reunião das partes com o mediador, mas um processo estruturado, organizado e que obedece a certas regras. A

⁶⁰ Mariana França Gouveia, última ob cit.,pg50

⁶¹ Mariana França Gouveia, última ob. Cit.pg 48

⁶² Dulce Lopes e Afonso Patrão, última ob. cit.,pg 30

⁶³ David W.Plant, última ob. cit.,pg 101

LM não deixa de regular alguns momentos do processo como a pré-mediação, o protocolo de mediação e a homologação do acordo de mediação.⁶⁴

2.2.3 Igualdade

O princípio da igualdade aparece logo associado à própria noção de mediador como terceiro imparcial (art2º alínea b) LM).

Cátia Marques Cebola entende que o princípio da igualdade deve ser entendido a partir de quatro vetores: 1º As partes têm o direito a todas as informações relativas à mediação; 2º a liberdade de exprimirem os seus pontos de vista e opiniões; 3º o direito de serem assistidas por advogado; 4º o direito por parte do mediador de encerrar a mediação, sempre que o equilíbrio de poderes entre as partes se apresente impossível de compensar ou neutralizar (“power imbalance”).⁶⁵

Podemos, então, caracterizar o princípio da igualdade na mediação pelo tratamento equitativo das partes, cabendo ao mediador garantir entre as partes iguais oportunidades de diálogo, de assessoria pelos advogados e de decisão. Só assim a mediação pode ser contruída, segundo uma base consensual.⁶⁶

2.2.4 Confidencialidade

Para além da voluntariedade, a confidencialidade apresenta-se como característica ou princípio essencial da mediação, especialmente importante em certo tipo de conflitos como os de PI.

O conteúdo do princípio da confidencialidade, segundo Dulce Lopes e Afonso Patrão reconduz-se a duas dimensões: uma interna, em que quaisquer informações a que o mediador tem acesso durante a mediação não podem ser utilizadas para quaisquer fins e uma externa, relacionada em certa medida com as sessões privadas, não podendo o mediador transmitir a uma das partes quaisquer informações que lhe tenham sido confiadas a título confidencial.⁶⁷

Estas duas dimensões colocadas pela perspetiva do mediador vão ao encontro da ideia partilhada por alguns autores de que o mediador tem deveres próximos de um verdadeiro

⁶⁴ Mariana França Gouveia, última ob. cit.,pg 48-49

⁶⁵ Cátia Marques Cebola, *La Mediación*, Marcial Ponds, Madrid, 2013,pg 190 ss

⁶⁶ Art 6º da Lei nº29/2013, de 19 de Abril

⁶⁷ Dulce Lopes e Afonso Patrão, última ob. cit.,46

segredo profissional, cujo cumprimento se afigura essencial ao sucesso da mediação pela confiança que as partes, por se sentirem protegidas, podem colocar no mediador na partilha de informações e emoções (art.5ºLM).⁶⁸

Para garantia do princípio da confidencialidade, a LM estabelece no seu art28º, a impossibilidade de o mediador participar como testemunha, perito ou mandatário em qualquer causa relativa ao objeto do procedimento de mediação.

A confidencialidade não se deve limitar à pessoa do mediador, abrangendo igualmente as partes como condição essencial à eficácia da mediação. Foi o que ocorreu com a LM, que ao contrário da Diretiva nº 2008/52/CE que limitou o dever de confidencialidade ao mediador, decidiu que a proteção de todo o conteúdo da mediação pela confidencialidade vincula tanto o mediador quanto as partes.⁶⁹

A LM no seu art5ºnº2 e nº3 comporta algumas exceções à confidencialidade da mediação: se houver autorização expressa das partes no sentido da sua divulgação, violação da ordem pública, ofensa à integridade física e psíquica ou para efeitos de execução do acordo obtido em mediação.

No que toca às consequências da violação da confidencialidade, temos que o nosso ordenamento jurídico consagra não só a responsabilidade criminal do mediador, nos casos em que configure a violação do segredo nos termos do art195ºCP, como a responsabilidade civil do mesmo pela violação dos deveres de exercício da respetiva atividade (art8ºnº2LM).⁷⁰

2.2.5 Boa fé

Um princípio ou componente fundamental para que a mediação chegue a bom porto, é a boa-fé. Esta pressupõe que as partes estejam dispostas a adotar atitudes de transparência, clareza e outros tratos colaborativos, com vista à satisfação dos seus interesses e necessidade, ainda que alguns sejam contraditórios entre si.⁷¹

⁶⁸ Neste sentido, Mariana França Gouveia, última ob. cit.,pg 97 e Joana Campos, O Princípio da Confidencialidade na Mediação, Scientia Iuridica-Revista de Direito Comparado Português e Brasileiro, Tomo LVIII, nº 318,2009, pg 324.

⁶⁹ Maria Maia Gonçalves e Thomas Gaultier, Portugal-Chapter 21, EU Mediation Law and Practice, Giuseppe De Palo e Mary B. Trevor, Oxford University Press,Oxford,2012, pg 227

⁷⁰A responsabilidade do mediador nos sistemas públicos de mediação tem sanções específicas, previstas no art44ºLM.

⁷¹ Carlos Eduardo de Vasconcelos, última ob. Cit,Pg53

O mediador deve procurar junto das partes mostrar os benefícios da cooperação e de que um comportamento justo, transparente, desprovido de segundas intenções, permite uma resolução rápida e eficiente do conflito.

2.2.6 Negociação Cooperativa

É um método de resolução de litígios vocacionado para os interesses e não para os direitos, exigindo a adoção de um modelo de negociação cooperativo em oposição ao modelo competitivo.

A diferença entre os modelos de negociação é protagonizada por Fisher, Ury e Patton, aderindo ao modelo de negociação cooperativo ou pelos interesses. A distinção é feita com base no resultado pretendido e na atitude assumida para o alcançar. Na negociação competitiva, cada uma das partes protagoniza um jogo de ganhos e concessões, a defesa rígida das suas posições, visando unicamente a satisfação das suas pretensões em detrimento ou à custa da outra parte⁷². Já a negociação cooperativa ou pelos interesses foca-se nos méritos das questões, procurando benefícios mútuos sempre que possível e que o acordo se baseie em critérios justos e objetivos, independentemente da vontade de cada uma das partes.^{73 74}

Será com base no modelo cooperativo ou da negociação baseada em princípios/interesses, que as partes assistidas pelo mediador devem conduzir o procedimento de mediação.

⁷² Para cada ganho corresponde uma perda-Lógica do “Ganha-Perde”.

A Discussão de posições leva à inibição na procura criativa de soluções, Inflexibilidade entre as partes, efeitos negativos sobre o relacionamento, defesa rígida das posições e falta de foco nos interesses.

⁷³ A negociação pelos interesses é rigoroso quanto ao mérito e branda com as pessoas, não se emprega truques ou artimanhas, promove a criatividade e abertura de mentes e perspetivas.

⁷⁴ Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, Como Chegar ao Sim- “A Negociação de Acordos Sem Concessões”, 2ª edição, Imago editora, 2005, pg 16 ss

2.3 Procedimento de Mediação

2.3.1 Fases da Mediação

A informalidade e a flexibilidade são características da mediação, pelo que não há um procedimento de mediação tipificado na lei. No entanto, observa-se que alguns autores propõem passos ou etapas que devem fazer parte da mediação.

José Vasconcelos Sousa e Catarina Frade, a propósito do percurso interno do mediador, defendem a existência de duas fases da mediação: 1º etapa preliminar da mediação em que o mediador explica os termos do procedimento e a forma como a mediação vai ser conduzida; 2º desenvolvimento da mediação, dividida em 6 etapas que passam pela discussão conjunta, identificação organização das questões, busca de ideias para resolver as questões e esboço de um possível acordo, entendimento e redação do acordo final entre as partes, recomendações finais e felicitações às partes pelo mediador.⁷⁵

Cátia Marques Cebola, com base na mediação em sentido estrito, distingue três etapas: 1º pré-mediação em que o mediador visa informar as partes, organizar o processo, preparar as partes para a mediação, terminando com a assinatura de um acordo ou protocolo; 2º fase de mediação em sentido estrito que passa por o mediador ajudar as partes a trabalhar o conflito com vista à construção de uma solução/acordo por etapas de investigação, estabelecendo uma agenda, criando opções; 3º fase de pós mediação e respeito à avaliação, implementação e controlo do acordo obtido.⁷⁶

A divisão do procedimento de mediação, que propomos de seguida expor, será baseada na observação da existência de algumas fases que se apresentam como “tradicionais” na utilização deste meio alternativo de resolução de conflitos.

2.3.2 Pré-Mediação

O início do procedimento de mediação ocorre pelo agendamento, segundo uma combinação de carta, folheto e telefonema, de uma sessão de pré-mediação (Art16ºnº1 LM). Trata-se de uma fase preliminar da mediação, de uma sessão de informação com o objetivo de preparar e dar início à mediação, em que o mediador tem a responsabilidade pela explicação do procedimento

⁷⁵ José Vasconcelos Sousa, *Mediação- O que é?*, Quimera Editores, Lisboa, 2002, pg 129 ss e Catarina Frade, *A resolução alternativa de litígios e o acesso à justiça: A mediação do sobreendividamento*, Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 65, 2003, pg 117ss.

⁷⁶ Cátia Marques Cebola, última ob. cit., pg 201ss

e dos termos em que a mediação vai ser conduzida, o que permite às partes uma decisão esclarecida da opção pela mediação e a circunscrição dos litígios em relação aos quais a mediação é idónea. Finaliza-se com a formalização da contratação do mediador e compromisso para mediar, por via da assinatura de um acordo sob a forma de um protocolo de mediação (art.16º n.º2 LM).⁷⁷

A solicitação da pré-mediação não tem necessariamente de ser feita por ambas as partes, podendo ser feita apenas por uma das partes ou pelo juiz nos termos do art.12º n.º5 LM e art.273º CPC.

2.3.2.1 Escolha do Mediador

A mediação tem como pressuposto principal o domínio do processo pelas partes, pois são elas que vão construir uma solução para a sua disputa. Contudo, a pessoa do mediador apresenta-se decisiva para o procedimento de mediação.

Na LM, o mediador é definido como: “um terceiro imparcial e independente, desprovido de poderes de imposição aos mediados, que os auxilia na tentativa de construção de um acordo final sobre o objeto do litígio”.⁷⁸

O mediador é um profissional treinado nos pressupostos, princípios e técnicas da mediação, proveniente tanto da área jurídica como também da psicologia, psicanálise, assistentes sociais, entre outras. Desempenha as suas funções com neutralidade e isenção, facilitando e restaurando o diálogo para que as partes adotem uma negociação pelos interesses com vista à estruturação de um acordo mutuamente benéfico.

A escolha do mediador cabe, em regra, à autonomia das partes (art.17º LM), pela contratação direta dos serviços profissionais do mediador com auxílio dos seus advogados ou segundo indicação de um dos mediadores inscritos nas listas de cada serviço público de mediação (art.38º n.º1 LM). Se não conseguirem acordar na escolha, o mediador é designado, no caso dos serviços públicos de mediação, de modo aleatório de acordo com a respetiva lista (art.38º n.º2 LM), ou nos casos em que a mediação ocorra no contexto de um processo judicial, como nos EUA, o mediador é escolhido pelo tribunal.⁷⁹

⁷⁷ Dulce Lopes e Afonso Patrão, última ob. cit., pg 126-127.

⁷⁸ Artigo 2º alínea b) da Lei n.º29/2013, de 19 de Abril

⁷⁹ David W.Plant, última ob. cit. pg 83

Caso o mediador não tenha todas as qualificações para a mediação dos conflitos de maior complexidade técnica, há sempre a possibilidade de recorrerem à co mediação, ou seja, em vez de um único mediador, a mediação contará com mais do que um mediador, permitindo às primeiras contar com uma eficiente e eficaz equipa de mediadores, cada um com o devido conhecimento que permita colmatar as fraquezas um do outro.⁸⁰

2.3.2.2 Instrução dos participantes

A pré-mediação é mais produtiva se iniciada por meio do contacto direto e franco entre as partes e seus advogados. O mediador deve criar junto das partes uma relação de confiança e de credibilidade, desenvolvendo as suas expectativas de que ele e o procedimento de mediação tratarão com sucessos os problemas do conflito. Para além da confiança e credibilidade nas qualidades pessoais do mediador e na reputação da instituição, o maior factor de aceitação do mediador é o “rapport”.

Moore refere-se ao “rapport” como “o grau de liberdade experimentado na comunicação, o nível de conforto das partes, o grau de precisão naquilo que é comunicado e a qualidade do contacto humano”. Pretende-se a criação de um ambiente de conforto pela promoção da liberdade de comunicação e sua qualidade, sendo claramente influenciado pelas características pessoais do mediador e pelo tipo de comunicação com as partes.⁸¹

O mediador tem a responsabilidade na criação, junto das partes, de uma credibilidade processual pela explicação da finalidade da mediação, do procedimento e dos termos em que a mediação vai ser conduzida, do seu papel no processo enquanto terceiro neutro e imparcial, da voluntariedade do processo e dos direitos e deveres do mediador e das partes e seus representantes.

Os esforços do mediador no sentido da construção da credibilidade processual visam que os disputantes tenham uma compreensão mínima dos seguintes elementos defendidos por Moore: do papel do mediador, de como o procedimento será utilizado para coletar informação e tratar cada questão, do potencial da utilização das sessões conjuntas e das sessões privadas, das formas que um possível acordo pode assumir e dos limites de confidencialidade do processo de mediação.⁸²

⁸⁰ O ordenamento jurídico português prevê essa possibilidade no artigo 17º da Lei nº 29/2013, de 19 de Abril.

⁸¹ Christopher W. Moore, última ob. cit., capítulo 3º,pg 86-88

⁸² Christopher W. Moore, última ob. cit., capítulo 3º,pg89

Outros aspetos como as questões de tempo, local das negociações, disposição física do ambiente, logística e regras básicas da condição do processo deverão ser acordados.

2.3.2.3 Compromisso para Mediar

Obtida a confiança no mediador e no processo, a pré-mediação termina com a contratação e assinatura do protocolo de mediação assinado pelas partes e pelo mediador (artigo 16º nº 2 LM).

O protocolo de mediação permite a regulação das regras de condução do procedimento a serem seguidas pelo mediador e pelos participantes, estabelecer a calendarização e o número de sessões conjuntas, o uso das sessões privadas, e os direitos e deveres que terão de seguir desde o início da mediação até mesmo ao seu término (art 16º nº 3 LM).⁸³

A assinatura do protocolo de mediação marca o início do processo e do compromisso das partes com a mediação. O processo de mediação começa com a sessão conjunta de que falaremos de seguida.

2.3.3 Sessão Conjunta

2.3.3.1 Conceito

Uma vez assinado o protocolo de mediação, dá-se início à sessão conjunta no tempo e local escolhido pelas partes. Esta fase consiste na abertura das negociações, tendo ambas a oportunidade, na presença do mediador, de exporem a sua história e seus pontos de vista sobre o conflito, estabelecendo uma estrutura para a instrução mútua dos seus interesses e questões que desejam discutir.⁸⁴

A fase da sessão conjunta pode ser dividida em quatro partes, que passaremos a expor: abertura do mediador, abertura das partes, exploração das problemáticas e elaboração de uma agenda.

2.3.2 Abertura do Mediador

Segundo Christopher W. Moore, o mediador procura estabelecer um tom positivo de confiança, ajudar as partes a iniciarem uma troca de informações produtiva sobre as questões em disputa e desenvolver procedimentos que encorajem a expressão controlada de emoções e a instrução

⁸³ Dulce Lopes e Afonso Patrão, última ob. cit., pg 131

⁸⁴ Christopher W. Moore, última ob. cit., capítulo 8º, pg 171ss

mútua sobre os interesses e questões chaves a discutir. A realização destas tarefas é feita pelo mediador de forma não-verbal pela disposição física das partes e verbalmente pela sua declaração de abertura.⁸⁵

O mesmo autor propõe um conjunto de elementos que devem constar de qualquer abertura do mediador, tais como: apresentação do mediador e elogio à disposição das partes para cooperar; definição da mediação, papel do mediador e descrição do procedimento de mediação; explicação da confidencialidade, em especial das sessões privadas; diretivas comportamentais e aspetos logísticos; esclarecimento de dúvidas e compromisso para começar.⁸⁶

O mediador começa o seu discurso apresentando-se e elogiando a disposição das partes para cooperar e tentar a mediação para resolver a sua disputa. Em seguida, procura conhecer as partes e os advogados, averiguando as suas emoções de forma verbal ou não-verbal, reconhecendo-as.

Posteriormente, o mediador define a mediação e o seu papel. Ao explicar o seu papel, o mediador declara a sua imparcialidade em relação às questões e a neutralidade em relação às partes, transmitindo que jamais julgará o caso ou tentará impor qualquer tipo de solução.⁸⁷

De seguida, descreve o procedimento de mediação, mesmo que já discutido com as partes na pré-mediação, de forma a certificar-se de que todas as partes tenham a mesma informação na presença um do outro. O mediador procura garantir que as negociações sejam conduzidas sem interrupções, segundo o pressuposto de que todos têm o mesmo direito a serem ouvidos de forma aberta e honesta sobre as suas posições, interesses, necessidades e emoções.

Ainda na descrição dos procedimentos, deve-se dar atenção a aspetos de funcionamento da mediação como o tempo programado para a mediação, tempo das sessões e tomada de notas. Assegura-se também a confidencialidade de toda a mediação, normalmente através da assinatura de uma declaração de confidencialidade. Durante qualquer comunicação do mediador com os advogados ou com as partes, este deve enfatizar e enaltecer a sua natureza confidencial. Este aspeto da mediação deve ser repetido com a devida frequência, por forma a gerar a confiança das partes no mediador de que efetivamente tudo o que for escrito ou dito na mediação será confidencial.⁸⁸

⁸⁵ Christopher W. Moore, última ob. cit., pg 171-172

⁸⁶ Christopher W. Moore, última ob. cit., pg 172

⁸⁷ Christopher W. Moore, última ob. cit., pg 173

⁸⁸ Christopher W. Moore, última ob. cit., pg 176

Especialmente associada à confidencialidade, temos a oportunidade das reuniões privadas, como forma de reflexão sobre as emoções, interesses e necessidades identificadas na sessão conjunta, exploração de opções e propostas, bem como dos seus objetivos que iremos abordar mais adiante.

Toda a descrição dos procedimentos é feita de forma não vinculativa, tendo as partes flexibilidade para ajustar o processo de mediação às necessidades da disputa.⁸⁹

Na abertura do mediador, são igualmente discutidas algumas diretrizes comportamentais úteis para facilitar e estabelecer um tom para as discussões, acordando em procedimentos para lidar com interrupções e os momentos oportunos para discursar ou apenas ouvir o outro.⁹⁰

A abertura do mediador é concluída com a satisfação de todas as dúvidas que as partes tenham sobre as diversas componentes explicadas pelo mediador e com a obtenção do compromisso para iniciar, passando às declarações de abertura das partes.⁹¹

2.3.3.3 Abertura das Partes

As partes têm, após abertura do mediador, a oportunidade de fazer as suas declarações de abertura. Estas destinam-se a identificar os seus interesses fundamentais, estabelecer um procedimento de negociação e uma plataforma de negociação ou um ponto de partida para as negociações.

Moore entende que as partes podem fazer as suas declarações de abertura de várias formas consoante o tipo de disputa, as pressões internas e externas, a intensidade emocional e grau de concentração nas questões essenciais, focando-se ou nas questões essenciais ou nos procedimentos de negociação ou nas condições psicológicas.⁹²

A abertura concentrada nas condições psicológicas visa melhorar o relacionamento entre os disputantes, promovendo atitudes mais flexíveis e abertas. Os mediadores deverão promover este tipo de abertura nos conflitos de PI, em que a componente emocional se sobrepõe à monetária.

⁸⁹ Christopher W. Moore, última ob. cit., pg 177

⁹⁰ Christopher W. Moore, última ob. cit., pg 178

⁹¹ Christopher W. Moore, última ob. cit., pg 179

⁹² Christopher W. Moore, última ob. cit., pg 180-183

Porém, a abertura focada nas questões essenciais é a mais frequente na mediação de conflitos. Esta começa, normalmente, com uma breve descrição/ narração dos factos que estiveram na origem do conflito e dos problemas que levaram as partes a procurar a mediação, bem como dos seus pontos de vista sobre os mesmos, durante um período de tempo especificado. Enquanto uma das partes procede à sua exposição de forma tranquila, a outra não deve interromper, guardando as suas observações e perguntas para o fim da apresentação. Durante as suas apresentações, o mediador pode fazer perguntas para esclarecer ou aprofundar as descrições das partes para que haja uma maior perceção da situação e ampliar o seu entendimento mútuo do problema.⁹³

Para além das questões de esclarecimento ou aprofundamento, o mediador assume um papel de moderador, na medida em que gere o clima de cada exposição, impedindo que as interrupções distorçam as informações transmitidas e aumentem a carga emocional de quem esta a expor a sua história, pontos de vista, interesses e necessidades.

Os advogados no final de cada apresentação poderão expor as suas considerações jurídicas mais relevantes, sem prejuízo da postura colaborativa que deve ter na negociação. Realizada a declaração de abertura de uma das partes nos termos descritos, repete-se o processo para a outra parte⁹⁴

2.3.3.4 Exploração das Problemáticas

Após as suas declarações de abertura, as partes ainda se encontram numa etapa inicial das negociações, podendo não ter um conhecimento muito claro das questões e possibilidades de resultado, ou carecer de informações sobre as várias dimensões da disputa: importa delimitar o objeto do conflito. O grau de clareza no início das negociações varia, o que torna fundamental a maximização da troca de informações para uma boa negociação.

Nesta etapa de recolha e síntese de informação, o mediador através de técnicas de comunicação como a da paráfrase e da ordenação, procura expor um “apanhado” dos interesses, necessidades inicialmente identificados e as questões a serem resolvidas, incentivando as partes a compartilharem informações do conflito e seus problemas.⁹⁵

⁹³ Christopher W. Moore, última ob. cit.,pg 175

⁹⁴ Christopher W. Moore, última ob. cit.,pg 175-176

⁹⁵ Christopher W. Moore, última ob. cit.,pg 185,define a paráfrase como: “ O mediador ouve o que esta a ser dito e reafirma o conteúdo para a parte usando palavras diferentes, mas que tem o mesmo significado que a

Fisher e Ury consideram que as posições são afirmações, decisões tendencialmente explícitas sobre um ou vários assuntos relativos ao problema, enquanto os interesses, que podem ser intangíveis e não expressos, são os “motores silenciosos” por detrás das posições que motivam as pessoas.⁹⁶

Na mediação promove-se a conciliação interesses e necessidades em vez de posições porque para cada interesse existem diversas posições suscetíveis de satisfazê-lo. Deve manter-se uma mente aberta, espírito de colaboração na satisfação de todos os interesses e necessidades que não apenas os de cada um, uma vez que os autores, ainda há pouco referidos, vislumbram a existência, segundo um exame rigoroso, de um maior número de interesses comuns do que de interesses incompatíveis.⁹⁷

Os interesses e necessidades no mundo da PI podem ser de natureza emocional, monetária ou tendo como foco certos direitos de propriedade intelectual. David W.Plant entende que os interesses e necessidades são a razão pela qual as partes querem alcançar determinado objetivo como: a criação de direitos de propriedade intelectual (ex: patentes, marcas, direitos de autor); o licenciamento de direitos de propriedade intelectual para pagamento de dívidas, a realização investimentos de capital ou para cumprir um determinado contrato; a monitorização das atividades de licenciamento de uma marca, de forma a preservar a marca do licenciador; desenvolvimento de criações que contornem os direitos de propriedade intelectual, evitando os custos de ir a tribunal.

As negociações devem ser conduzidas sem que a relação se confunda com o problema. É frequentes as pessoas confundirem os seus relacionamentos com a discussão sobre a substância, aludindo Fisher e Ury à importância em separar as pessoas do problema, segundo o método de negociação pelos interesses.⁹⁸

Deve lidar-se primeiro com os problemas emocionais antes de passar ao problemas de substância, para as partes estarem mais preparadas para uma batalha do que para elaborar conjuntamente uma solução para o problema comum, devendo o mediador assumir um papel “pedagógico” (sem forçar ou sugerir), procurando que as partes encetem por uma postura cooperativa em detrimento de uma postura litigante.

declaração original”. Na ordenação, “ o mediador ajuda a parte a ordenar as ideias em alguma forma de sequência (história, importância e quantidade, etc)”.

⁹⁶ Roger Fisher,William Ury, última ob. cit., pg 59

⁹⁷ Roger Fisher, William Ury, última ob. cit, pg 60

⁹⁸ Roger Fisher,William Ury, última ob. cit.pg 38 e seguintes

David W.Plant considera que as emoções são especialmente importantes nas disputas de propriedade intelectual, sobrepondo-se até aos aspetos monetários. Na medida em que os inventores, autores de obras artísticas, literárias, designers; criadores e exploradores de marcas demonstram, em regra, uma especial afetividade pelas suas criações, só será possível alcançar uma solução para a substância da disputa se as emoções são reconhecidas e devidamente tratadas⁹⁹

Para um mediador ajudar as partes a alcançarem uma solução benéfica para ambas, deve saber como lidar com emoções fortes¹⁰⁰ e seu impacto negativo, pois se não forem tratadas no início das negociações, podem mais tarde, colocar obstáculos à formação de um relacionamento positivo e consequentemente a um possível acordo. A sua intervenção passa por evitar ataques verbais ou interrupções, encorajar as partes a concentrarem-se no problema e não nas pessoas, traduzir a linguagem carregada de juízos de valor em uma linguagem menos carregada, aceitar e reconhecer a expressão de emoções sem tomar partidos.¹⁰¹

A escuta ativa é um procedimento frequentemente utilizado no reconhecimento e diagnóstico das emoções das partes, quer nas sessões conjuntas, quer nas sessões privadas. O procedimento proposto por Fisher e Ury aumenta a interação do mediador com as partes, permite a libertação fisiológica e a exploração das emoções, evitando a manutenção de posturas falsas e garantindo que as suas emoções foram realmente ouvidas e reconhecidas. Em geral, passa pela decodificação de uma mensagem verbal, identificação e diagnóstico das emoções expressadas, seguida de uma reformulação da mensagem dirigida ao autor da mesma, utilizando as mesmas palavras deste.¹⁰²

Para além das emoções, devemos ter em conta a comunicação experimentada entre as partes e o método de negociação utilizado. Estes aspetos são normalmente influenciados pelas diferenças culturais entre as partes. Para fazer face aos problemas que as diferenças culturais poderão colocar, Fisher e Ury propõem que as partes adotem uma atividade de perceção de modo a que haja uma comunicação precisa, eficaz e adotem um método de negociação pelos interesses.¹⁰³

⁹⁹ David W.Plant, *We Must Talk Because We Can- Mediating International Intellectual Property Disputes*, ICC Services Publication, Paris, France, 2008 pg 36

¹⁰⁰ As partes sentem-se frustradas, zangadas, desconfiadas, traídas, ressentidas uma com a outra.

¹⁰¹ Christopher W. Moore, última ob. cit., pg 184-185

¹⁰² Christopher W. Moore, última ob. cit., capítulo 7º, pg 148

¹⁰³ Roger Fisher, William Ury, última ob. cit., pg 40 e seguintes

Os Autores consideram que o maior erro das pessoas perante uma disputa é verem apenas aquilo que querem ver, selecionar e concentrarem-se nos factos que confirmem as suas percepções anteriores, desconsiderando e interpretando incorretamente as intenções daqueles que as questionem. Esquecem-se que o pensamento do outro também faz parte do problema e da solução, visto que a resolução do conflito, depende da habilidade de um negociador em conseguir ver a situação tal como a outra parte a vê, não bastando saber que a outra parte tem uma percepção diferente para a influenciar, mas compreendendo empaticamente a crença e a convicção dos seus pontos de vista.¹⁰⁴

A compreensão das emoções, diferenças culturais, pontos de vista da outra parte não implica necessariamente a concordância com tais aspetos, contudo não deixa de representar a melhor forma de deslocar as partes de uma negociação pelas posições para uma negociação segundo os interesses.

Concordando as partes com o resumo das primeiras interações na mesa das negociações, procuram com ajuda do mediador delimitar os problemas, objeto do conflito.

2.3.3.5 Elaboração de uma Agenda

Uma prática recorrente, mas não imposta pelo mediador às partes é a identificação dos pontos, problemas ou questões mais importantes da disputa para a elaboração, de preferência em conjunto com as partes, de uma agenda. Não é raro as partes iniciarem as negociações sem saberem identificar adequadamente onde residem os pontos essenciais da controvérsia.

Esta prática, proposta por Moore, assegura às negociações uma estrutura assente na identificação ampla dos assuntos e problemas mais importantes, um acordo quanto aos tópicos e subtópicos e a sua ordem de discussão. É importante que os advogados e as partes definam os pontos da agenda com cuidado, consigam ser flexíveis para atender não só às suas preocupações como às da outra parte, podendo a agenda ser constituída por questões mais genéricas ou mais específicas com espaço para incluir outras que possam surgir ao longo das negociações.¹⁰⁵

¹⁰⁴Roger Fisher, William Ury, última ob. cit., pg 43 a 47. Destas páginas resulta que não só as partes devem colocar-se no lugar do outro como adotar as seguintes condutas que fazem parte do método cognitivo aqui explicado: não culpar o outro do seu problema; discutir as percepções de cada um; procurar uma oportunidade para agir de forma contraditória às percepções do outro; dar à outra parte um interesse no resultado e certificar-se da sua participação no processo; salvar as aparências e tornar as propostas compatíveis com os valores do outro lado.

¹⁰⁵ Christopher W. Moore, última ob. cit., capítulo 9º, pg 197 e seguintes

A importância e a ordem com que os assuntos são discutidos podem variar ao longo das negociações, porém o mediador deve procurar que as partes discutam e acordem em pontos mais fáceis para elas, de forma a motivá-las para as negociações posteriores.

2.3.4 Sessões Privadas

2.3.4.1 Conceito e Razões da sua Necessidade

As sessões privadas ou “caucus” são uma fase facultativa do procedimento de mediação, que podem ser desencadeadas pelo mediador ou por uma das partes. Estas ocorrem, normalmente, no final da sessão conjunta em que o mediador explica ou relembra a possibilidade das sessões privadas. Todo este procedimento é levado a cabo, sem antes estabelecerem um protocolo para a implementação das sessões privadas. Este protocolo passa pelo acordo sobre diversos elementos: quem encaminhar primeiro para a sessão privada, o local, a hora e duração de cada sessão, a forma da transação entre sessões, a confidencialidade das informações divulgadas nas mesmas.¹⁰⁶

É nesta altura do procedimento que as partes estão fisicamente separadas uma da outra, encontrando-se o mediador, primeiro com a parte que iniciou a disputa ou que solicitou a sessão ou com quem se apresente emocionalmente mais frágil e inflexível.¹⁰⁷

São várias as razões pelas quais as sessões privadas podem ser utilizadas: desde logo como oportunidade para que as emoções sejam expostas sem aumentar as diferenças entre as partes; também para criar maior proximidade e confiança entre as partes e o mediador; para que o mediador possa discutir os interesses e necessidades, explorando opções, alternativas ou propostas; para revelação de informações que as partes estejam relutantes em revelar; para ajudar as partes a rever a força dos seus casos; para avaliar o procedimento de negociação utilizado pelas partes.¹⁰⁸

O mediador deve ter a confiança das partes quanto ao que vai se discutido nas sessões privadas, de forma a não dar razões para as partes colocarem em causa a sua imparcialidade e neutralidade

¹⁰⁶ Christopher W. Moore, última ob. cit., capítulo 15º, pg 278-282

¹⁰⁷ Christopher W. Moore, última ob. cit., capítulo 15º, pg 277-283

¹⁰⁸ Christopher W. Moore, última ob. cit., capítulo 15º, pg 277

De seguida, analisamos dois aspetos típicos das sessões privadas, com os quais o mediador deve contar e saber gerir, com vista a dissipar quaisquer problemas que tenham surgido da dinâmica da sessão conjunta ou que não tenham sido revelados nela e afetem as negociações.

2.3.4.2 Gestão das Emoções

Para David W. Plant, nas negociações em que estejam em causa quantias consideráveis de dinheiro e um grande número de direitos de propriedade intelectual, comentários informais, imprudentes, pouco preparados podem ser especialmente danosos para uma das partes, podendo inviabilizar a continuação das negociações com a outra por esta sentir que a sua proposta foi renegada.¹⁰⁹

O mediador pode fazer uso das sessões privadas, separando as partes de forma a controlar as emoções. Enquanto se reúne com uma das partes, deve atribuir algumas tarefas à parte com a qual se vai reunir a seguir, no sentido de refletir sobre as suas emoções, rever os seus interesses, necessidades e alternativas, evitando quaisquer sentimentos de exclusão por se reunir primeiro com a outra parte.

Moore visualiza as sessões privadas como um espaço que pode ser utilizado pelas partes para expressarem emoções reprimidas sobre as pessoas do outro lado que as impedem de avançar nas questões essenciais e em relação às quais se sentem pouco à vontade para as revelar na presença da outra parte, fornecendo uma oportunidade para a liberação fisiológica necessária. Entende que o mediador procura este tipo de sessões como oportunidade para, através da escuta ativa, determinar se a expressão de emoções sobre as pessoas ou interesses, é uma tática de negociações para influenciar a outra parte a conceder ou se é uma representação genuína do seu estado emocional. Estas também são geralmente iniciadas pelo mediador, como forma de gerir as emoções negativas expressadas na sessão conjunta e evitar as emoções destrutivas para o procedimento de negociação, preferindo que estas últimas sejam expressas privadamente.¹¹⁰

A confidencialidade das sessões privadas permite às partes que as suas emoções possam ser expressas com segurança perante o mediador, sem receio do seu conhecimento pela outra parte, a menos que assim o autorizem. Procura evitar-se a expressão improdutiva de emoções,

¹⁰⁹ David W. Plant, última ob. cit., pg 49

¹¹⁰ Christopher W. Moore, última ob. cit., pg 150

orientando as partes para uma expressão de emoções focada nos interesses e não nas pessoas e para a adoção de regras de conduta que permitam melhorar o ambiente entre as partes.¹¹¹

2.3.4.3 *Gestão da Substância*

Reuniões privadas podem também ser requeridas pelas partes ou pelo mediador para a identificação, discussão de interesses e necessidades, bem como para a geração de opções e propostas, quer estas tenham ou não surgido na sessão conjunta.

Moore refere que as reuniões privadas são normalmente usadas pelo mediador para fazer face a situações em que o uso de táticas desonestas como o bluff, que envolvem a ocultação de interesses e a persuasão do outro de que apenas um acordo com certos pressupostos pode satisfazer as necessidades das partes. Segundo o mesmo autor, o mediador deve colocar à prova e questionar o seu autor quanto à viabilidade e aos custos, a curto e a longo prazo, de forma a abandonar tais posturas estratégicas e apresentar de forma mais clara os seus interesses.¹¹²

Sem a oportunidade das sessões privadas, pela esfera de conforto que confidencialidade providencia às partes para discutir interesses e necessidades, corre-se o risco de não serem identificados interesses ocultos, que de outra forma não seriam revelados na sessão conjunta. O mediador tenta fazer do processo de negociação um fórum onde os interesses e necessidades possam ser abordados com franqueza e transparência.¹¹³

As partes solicitam o agendamento de sessões privadas para apresentar os seus interesses e necessidades que não conseguiam exteriorizar na sessão conjunta. O mediador tenta desenvolver nas partes a consciência da importância de se pensar e discutir interesses, de que a parte contrária também tem interesses e necessidades que são importantes para elas e de que qualquer conflito envolve interesses compatíveis e incompatíveis que podem ser conciliados, permitindo a satisfação do maior número de interesses de ambas.¹¹⁴

Quanto às opções e propostas, as partes têm a oportunidade de as gerar e de conduzir o teste de realidade com ajuda do mediador, podendo levá-las posteriormente para a sessão conjunta. O teste de realidade para David W. Plant consiste num conjunto de atividades de

¹¹¹ Christopher W. Moore, última ob. cit., pg 150

¹¹² Christopher W. Moore, última ob. cit., capítulo 10º, pg 209

¹¹³ Christopher W. Moore, última ob. cit., capítulo 15º, pg 281

¹¹⁴ Christopher W. Moore, última ob. cit., capítulo 10º, pg 206

questionamento das partes para que estas possam averiguar, por elas próprias, da viabilidade do que esteve na base das suas afirmações e propostas, bem como a força do seu caso.¹¹⁵

2.3.4.4 Encerramento das Sessões Privadas

As informações compartilhadas pelas partes nas sessões privadas são frequentemente essenciais para se chegar a um acordo. A confidencialidade encoraja as partes a serem mais sinceras na exposição das suas emoções e interesses e a não terem medo de explorarem opções e propostas que envolvam mais riscos.

Aquando do encerramento das sessões privadas com cada uma das partes, o mediador felicita as partes pela predisposição para revelar e discutir as suas emoções, interesses, necessidades, opções e propostas, explica os resultados das sessões e pergunta a cada uma que informações podem ser utilizadas ou divulgadas no regresso à sessão conjunta, em que todos os participantes da mediação estarão novamente reunidos.¹¹⁶

2.3.5 Construção do Acordo

2.3.5.1 Conceito

A fase da construção do acordo para além de representar a fase posterior às sessões privadas e o regresso à sessão conjunta, deve ser vista como uma discussão destinada a resolver o passado e a construir o futuro, em que as posições são os pedidos que as partes fizeram, enquanto os interesses significam as pretensões para o futuro.

Nesta fase, as partes também desenvolvem processos de geração e avaliação de opções com vista à obtenção de um acordo mutuamente benéfico.

¹¹⁵ David W. Plant, última ob. cit., pg 57

¹¹⁶ Christopher W. Moore, última ob. cit., pg 281

2.3.5.2 *Discussão de Posições e Interesses*

No regresso dos participantes às sessões conjuntas, o mediador começa por revelar os resultados das sessões privadas e qualquer tipo de informação, interesse ou proposta que as partes tenham autorizado¹¹⁷

Nesta fase, as partes procedem a uma intensa e profunda identificação, discussão e compreensão de interesses e necessidades, com base na agenda já elaborada de onde constam os problemas e os pontos de interesse que compõem o conflito.

É importante que todos os pontos da agenda sejam discutidos, sem que haja qualquer comprometimento ou vinculação a uma proposta ou decisão em que o foco das discussões esteja nos interesses, no problema e não nas posições e nas pessoas.

Recomenda-se às partes um ataque conjunto ao problema, concebendo-o como um problema de interesses subjacentes que são importantes, válidos e compatíveis, apesar de conflitantes. Para que haja uma discussão dos interesses, Moore propõe que as partes em conjunto com o mediador procurem a promoção de atitudes produtivas e procedimentos diretos ou indiretos para a exploração de interesses.¹¹⁸

Como procedimentos indiretos de exploração de interesses existe a paráfrase¹¹⁹, o resumo e a escuta ativa. Estes podem ser usados individualmente ou segundo certa combinação entre si. O autor destaca o “testing”, enquanto combinação daqueles procedimentos em que um dos negociadores ou o mediador escuta ativamente as declarações de uma das partes sobre os seus interesses e necessidades para depois, pela repetição do que foi ouvido, ganhar de forma gradual a compreensão dos mesmos.¹²⁰

Moore, à semelhança de Fisher e Ury, também defende como procedimentos diretos, o questionamento dos interesses e a discussão orientada para os interesses. Com estes procedimentos pretende-se descobrir os interesses subjacentes às posições pela formulação cuidadosa de perguntas que foquem a atenção das partes nos interesses e necessidades, fomentando uma discussão de interesses explícitos e concretos.¹²¹

¹¹⁷ Christopher W. Moore, última ob. cit.,pg 281-282

¹¹⁸ Christopher W. Moore, última ob. cit.,pg 206-208

¹¹⁹ Christopher W. Moore, última ob. cit., capítulo 8º, pg 185. O autor descreve a paráfrase do seguinte modo: “O mediador ouve o que esta sendo dito e reafirma o conteúdo para a parte usando palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado que a declaração original.”

¹²⁰ Christopher W. Moore, última ob. cit., pg 207-208

¹²¹ Christopher W. Moore, última ob. cit., pg 208

Outro procedimento que permite a identificação e discussão de interesses é o “brainstorming” que iremos explicar nos próximos dois pontos.

2.3.5.2 Opções e Propostas

2.3.5.2.1 Geração

As partes, após estarem satisfeitas com a troca de informações e de ganharem uma boa compreensão dos interesses e perspectivas, passam as próximas etapas da negociação na construção de opções e propostas, que devem ser geradas até à exaustão sem qualquer compromisso ou vinculação com ajuda do mediador.

No tocante às propostas, existem várias razões que inibem as partes de iniciarem as suas ofertas como o medo de ser considerada fraca, o medo da rejeição e do impasse, a possível humilhação e as pressões externas e por quem a oferta é feita.

Segundo Moore, o mediador pode fazer muito para ajudar as partes a avançar na resolução das suas disputas, lidando com os obstáculos à formulação de propostas. Desde logo, ajuda uma das partes a fazer uma primeira oferta e a evitar que esta seja rejeitada por fatores relacionados com o seu autor e não pelo seu conteúdo. A oferta passa a ser vista como uma iniciativa de força, uma demonstração de boa fé e disposição para considerar as necessidades do outro. Perante as pressões externas, o mediador pode funcionar como um bode expiatório para justificar a concordância pelas partes de certa concessão, evitando as repercussões pessoais, bem como proporcionar razões lógicas para mudanças de posições, enquadrando a situação, o que evita a perda de dignidade.¹²²

Para vários autores como Moore e Diego Faleck, existem procedimentos específicos para a geração de opções que podem ser utilizados pelas partes com ajuda do mediador, que vão desde o foco no relacionamento e criação de padrões objetivos à geração de múltiplas opções de acordo. Iremos apenas abordar o procedimento de geração de opções mais mencionado, utilizado e aconselhável na mediação, chamado “brainstorming”.¹²³

O “brainstorming” “consiste numa sessão de sugestões livres em que as partes, para além da vontade e predisposição sem receios para a exploração de opções e propostas, devem adiar o

¹²² Christopher W. Moore, última ob. cit., capítulo 13º,pg 247-249

¹²³ Diego Faleck, , Manual de Mediação de conflitos para Advogados, Capítulo 6: “Processo e Técnicas de Mediação”,pg 129, disponível em: <http://www.precisao.eng.br/manualadvogados.pdf> e Christopher W. Moore, última ob. cit.,capítulo 11,pg 224 e ss

julgamento das mesmas, tendo como base dois pressupostos ou regras fundamentais: primeiro, qualquer das partes é bem-vinda a apresentar todo o tipo de ideias¹²⁴ e, segundo, ninguém julga, critica ou comenta as ideias até que haja uma lista substancial de opções.¹²⁵

Um exercício sem qualquer compromisso com as opções apresentadas permite um investimento racional até à exaustão na conceção de soluções integrativas do acordo, procurando o mediador instruir as partes no sentido de não procederem a qualquer julgamento verbal ou não verbal das opções e propostas apresentadas, a terem uma mentalidade aberta e recetiva.¹²⁶

As opções geradas pelas partes focam-se nos diversos aspetos do conflito, passando pela busca de ganhos mútuos, através da consideração dos interesses e perceções da outra parte e de que o ganho de uma não acarreta necessariamente uma perda para a outra. É esta ideia que faz da mediação um processo de construção de soluções únicas que desafia os disputantes a superarem as barreiras com vista a uma solução atrativa para ambas as partes.

Na geração de opções, as partes devem atender à BATNA (Best Alternative To a Negotiating Agreement) e à WATNA (Worst Alternative To a Negotiating Agreement), representando respetivamente a melhor e a pior alternativa a um acordo negociado. Fisher e Ury entendem que a ponderação das alternativas, em especial da BATNA, promove a exploração de soluções criativas, a maior precisão na exposição dos interesses e necessidades, a avaliação da validade e potenciais benefícios de um acordo.¹²⁷

A geração de opções e a ponderação das alternativas andam de mão dadas, uma vez que têm um papel determinante na construção, aceitação ou rejeição de qualquer acordo.

Gerado um número considerável de opções, as partes procedem à sua avaliação e à formulação de propostas para discussão do acordo.

¹²⁴ Pretende-se eliminar todas as inibições à apresentação de ideias, de forma que uma ideia passe a estimular a outra. O grupo pode sugerir ideias independentemente de estas serem boas ou não e sem preocupações quanto à vinculação das mesmas.

¹²⁵ Christopher W. Moore, última ob. cit., pg 225

¹²⁶ Christopher W. Moore, última ob. cit., pg 225 e Diego Faleck, última ob. cit., pg 131

¹²⁷ Roger Fisher, William Ury, última ob. cit., capítulo 6, pg 115-118

2.3.5.2.2 Discussão

Numa segunda etapa do “brainstorming, as partes, com ajuda do mediador, procedem à avaliação/ julgamento das opções geradas. Só após a seleção das opções e propostas mais promissoras, é que se passa ao seu aperfeiçoamento e avaliação.¹²⁸

Fisher e Ury adiantam que a avaliação de opções deve ser feita com base em critérios objetivos externos e independentes da vontade das partes, refletindo a perceção de equilíbrio, de justiça. A natureza destes critérios permite a elaboração de acordos sustentáveis e a quebra de impasses. As partes podem usar critérios objetivos tais como o valor de mercado, precedentes, tradições ou padrões culturais.¹²⁹

A partir deste momento as partes entram nas discussões que antecedem o encerramento da mediação. Cada uma deve procurar conferir uma validade objetiva às suas opções ou propostas de acordo, pela elaboração dos critérios objetivos anteriormente enunciados, que representam valores jurídicos, morais, económicos, entre outros.

Um método bastante útil para a avaliação da viabilidade a curto e longo prazo de certa opção ou proposta de acordo é o teste da realidade, já explicado a propósito das sessões privadas. Esta permite uma justificação para a aceitação ou rejeição de certa proposta com base em dados objetivos da realidade e não com base em subjetividades, provenientes da própria personalidade e vontade das partes. Convém lembrar que as emoções e as posições rígidas não devem ser o critério de aferição de um acordo, mas sim os interesses e necessidades das partes que podem ser satisfeitos de forma igual, pela combinação de opções e propostas de cada um dos lados.¹³⁰

As partes negociam segundo os interesses, opções, perspectivas e propostas até que cheguem à conclusão de que atingiram os limites da negociação, decidindo o tipo de acordo.

¹²⁸Roger Fisher e William Ury, última ob. cit., pg 81

¹²⁹Roger Fisher e William Ury, última ob. cit., pg 99 e ss

¹³⁰Roger Fisher e William Ury, última ob. cit., pg 229-230

2.3.6 Encerramento da Mediação

2.3.6.1 Não Acordo

Depois de todo o trabalho desenvolvido ao longo do procedimento, nem sempre a mediação termina com a redação dos termos do acordo, levando o mediador ao encerramento da mediação, resumindo os aspetos discutidos e alcançados durante as negociações.

Diego Faleck refere dois motivos normalmente associados à inexistência de um acordo como resultado final da mediação: a existência de melhores alternativas e os impasses que as partes não conseguiram simplesmente ultrapassar.¹³¹

Mesmo que as partes através da mediação tenham melhorado o seu relacionamento e método de negociação, se o acordo final não for igual ou superior às alternativas existentes fora das negociações que atendam melhor aos interesses e necessidades das partes, o melhor é não aceitarem o acordo.

Diferentemente, o acordo pode não ser alcançado devido a impasses que as partes não foram capazes de quebrar: a falta de preparação, a falta de construção de rapport, a falta de reconhecimento das diferenças culturais pelos participantes, ou o facto de os advogados terem falhado em perceber o seu papel na mediação.

O facto de a mediação não ter gerado um acordo não implica o fim das negociações, nem dos trabalhos do mediador, uma vez que procura manter o canal da mediação sempre aberto às partes.

David W. Plant a este propósito defende o seguinte: “Dependendo do tipo de relação que o mediador tenha gerado com os participantes, ele irá comunicar diretamente com uma das partes ou advogados”. Daqui resulta que os contactos do mediador, ainda que as partes sintam que os serviços de mediação não serão mais necessários, visam assisti-las em encontrar uma solução para o conflito, podendo acontecer que após o decorrer de certo período de tempo, as partes queiram retomar a mediação do ponto em que a deixaram.¹³²

A complexidade das questões duma disputa, não deve afastar as partes do caminho da mediação, porque, mesmo que o acordo não seja alcançado, sempre conseguem circunscreve-la aos seus pontos essenciais, afastando o que é acessório ou irrelevante.

¹³¹ Diego Faleck, última ob. cit.,pg 137

¹³² David W.Plant, última ob. cit.,pg 121

2.3.6.2 *Acordo*

Tendo o mediador levado as partes a diminuírem as suas diferenças, a determinarem se os interesses foram devidamente atendidos e a avaliarem os custos e benefícios das opções, o fim do conflito mediante um acordo formal torna-se uma realidade.

Nas disputas de PI, pela natureza dos interesses em jogo, é imperativo que o acordo de mediação adote a forma escrita. As partes podem redigir um acordo preliminar, com os pontos de acordo, para depois os advogados prepararem um documento jurídico, geralmente sob a forma de um contrato, contendo todos os termos, condições essenciais, procedimento de implementação com menção expressa do seu carácter vinculativo. Isto por si já assegura um certo grau de compromisso com o acordo, cuja falta de cumprimento proporciona às partes o recurso aos tribunais.¹³³

O acordo de mediação tem como efeitos para ambas as partes o nascimento de direitos e obrigações que devem ser respeitados, segundo o princípio da boa fé e do “pacta sunt servanda.”¹³⁴

Para além da subsunção do acordo de mediação numa das categorias de títulos executivos do art703º CPC, Mariana França Gouveia enuncia as possibilidades que o ordenamento jurídico português disponibiliza para que seja promovida a eficácia do acordo de mediação: a executoriedade do acordo obtido em mediação das partes sem necessidade de homologação (artigo 9ºLM); e a necessidade de requerer a sua homologação por um juiz (artigo 14ºLM).¹³⁵

Iremos abordar de forma autónoma, cada uma destas formas de conferir eficácia ao acordo de mediação.

¹³³ Mariana França Gouveia, última ob cit.,pg 88

¹³⁴ Princípio de Direito Civil e de Direito Internacional, em que os pactos assumidos ou os contratos assinados devem ser cumpridos.

¹³⁵ Mariana França Gouveia, última ob. cit.,pg 67 e 94

2.3.6.2.1 Princípio da Executoriedade

Segundo Moore, o mediador pode encorajar as partes a definirem de forma rigorosa os critérios e passos a serem dados na implementação do acordo. Ao mesmo tempo, as partes podem conferir à pessoa do mediador a monitorização do acordo, segundo padrões de aferição predefinidos e procedimento de queixa que proporciona uma forma de lidar com novos problemas ou modificar o acordo se necessário.¹³⁶

A intervenção do mediador, apesar de não incidir sobre a obtenção do acordo, assegura o cumprimento dos princípios da mediação, esclarece as partes sobre os termos e eficácia do acordo.¹³⁷

O princípio da executoriedade dos acordos obtidos em mediação sem necessidade de homologação depende da verificação de certos requisitos previstos nas várias alíneas do artigo 9ºLM:

1º- Que o conflito possa ser objeto de mediação, ou seja, que verse sobre interesses de natureza patrimonial ou diga respeito a direitos disponíveis (alínea a);

2º- Que Inexista de norma especial que determine a homologação do acordo (alínea a), que haja capacidade de celebração do acordo pelas partes (alínea b), que o acordo revista a forma escrita e não viole a ordem pública (alíneas c e d);

3º- Que o mediador esteja inscrito na lista organizada pelo MJ (alínea e), cuja inscrição depende da aprovação em curso de formação de mediadores certificado e de requisitos de acesso que resultam da Portaria nº 344/2013, de 27 de Novembro.

Entendem Dulce Lopes e Afonso Patrão que, com o reconhecimento da executoriedade direta e consequente dispensa de homologação judicial, o legislador visou potenciar a mediação através de uma maior responsabilidade na definição e cumprimento do acordo, permitindo às partes confiar no termo do litígio como se fosse um juiz a determiná-lo.¹³⁸

Consagra-se igualmente o reconhecimento automático da força executiva dos acordos de mediação provenientes de outros estados-membros da EU, que compartilhem da mesma prerrogativa (artigo 9º nº4 LM).

¹³⁶ Christopher W. Moore, última ob. cit, capítulo 14º, pg 265-266

¹³⁷ Dulce Lopes e Afonso Patrão, Lei da Mediação Comentada, 2º edição, Almedina, 2016, pg156-160

¹³⁸ Dulce Lopes e Afonso Patrão, última ob. cit. Pg 66-72

Os autores já referidos consideram que o acordo obtido no procedimento de mediação constitui uma transação que só pode incidir sobre direitos disponíveis e deve revestir a forma escrita nos termos dos artigos 1248º, 1249º e 1250º C.C.¹³⁹ Já Mariana França Gouveia e Cátia Marques Cebola, cujo entendimento subscrevemos, não reconduzem a figura da transação ao acordo de mediação, pelo facto de a LM no seu artigo 14º se afastar da homologação da transação judicial do art290ºCPC e porque a transação implica um jogo de sacrifícios ou concessões mutuas, enquanto o acordo de mediação visa a satisfação dos interesses e necessidades das partes.¹⁴⁰

2.3.6.2.2 Homologação do Acordo de Mediação

Do artigo 14ºLM, resulta que a homologação judicial continua a ser exigida, mas em termos mais circunscritos, ou seja, nos casos em o legislador o determine expressamente em lei especial¹⁴¹ e se o mediador não estiver inscrito na lista organizada pelo MJ. Mesmo gozando o acordo já de força executiva, podem as partes requerer a homologação do acordo, para assim conferir uma especial força executiva pela sua equiparação à sentença judicial, cujos fundamentos de oposição constam do artigo 729ºCPC.¹⁴²

As partes começam por subscrever o acordo, pedindo a sua homologação junto do tribunal competente em razão da matéria (art. 14º nº2 LM). O pedido de homologação tem natureza urgente nos termos do artigo 14ºnº4 LM.

O acordo para ser homologado pelo juiz deve dizer respeito a um litígio que possa ser objeto de mediação. Para o celebrar, as partes devem ter capacidade para o celebrar e deve verificar-se se estão respeitados os princípios gerais de direito, a boa fé, que não haja abuso de direito e que o conteúdo do acordo não viole a ordem pública. Dulce Lopes e Afonso Patrão entendem que o respeito pela ordem pública e mediabilidade do litígio devem ser aferidas pelo cumprimento dos princípios da mediação, como a voluntariedade, a igualdade e a imparcialidade.¹⁴³

Mariana França Gouveia destaca que a homologação é facultativa nos casos em que mediação ocorra fora do contexto de um processo judicial (art.14ºLM), enquanto o acordo de mediação obtido na pendência de um processo judicial é obrigatório, por força do artigo 273ºnº5CPC e do artigo 45ºLM, que por sua vez remete para o artigo 14ºLM. Por outro lado, no Direito

¹³⁹ Dulce Lopes e Afonso Patrão, última ob. cit., pg 69-70

¹⁴⁰ Mariana França Gouveia, última ob. cit., pg90 e Cátia Marques Cebola, última ob. cit., pg 167

¹⁴¹ Nos termos da LJP e nos processo tutelares cíveis

¹⁴² Dulce Lopes e Afonso Patrão, última ob. cit., pg 112

¹⁴³ Dulce Lopes e Afonso Patrão, última ob. cit., pg 113

Comparado, a regra é de que a homologação do acordo de mediação obtido na pendência de um processo judicial não é obrigatória.¹⁴⁴

Se o pedido de homologação for rejeitado pelo juiz, o acordo não produz efeitos, mas, por ser devolvido às partes, estas têm a hipótese de eliminar os “vícios” que impediram a homologação, submetendo um novo acordo no prazo de 10 dias (art 14º nº5 LM).

Apesar dos benefícios da homologação, esta comporta a perda da confidencialidade do acordo, que passará a ser tão público quanto uma sentença judicial. Deve, ainda salientar-se os custos associados não só à ação homologação como à de execução do acordo em caso de incumprimento, logo as partes terão de ponderar estes aspetos na hora de conferir executividade ao seu acordo de mediação.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Mariana França Gouveia, última ob. cit., pg 88

¹⁴⁵ Neste sentido, Dulce Lopes e Afonso Patrão, última ob. cit., pg 111

3º Mediação de Conflitos de Propriedade Intelectual

3.1 O Ordenamento Jurídico Português e os Conflitos de PI

3.1.1) Cenário Anterior à Instituição do TPI

Nos anos 80, não existiam muitos litígios de PI nem meios alternativos de resolução como a arbitragem e a mediação. A maioria dos litígios que chegavam aos tribunais de comarca diziam respeito aos direitos de autor e aos recursos das decisões do INPI relativas ao registo de marcas, sendo escassas aquelas que incidiam sobre patentes.

Segundo Nuno Cruz, até ao início dos anos 90 poucas eram as ações cíveis para defesa dos direitos de Propriedade Industrial, ao contrário dos processos-crime que pela sua rapidez e eficácia, eram a forma principal de “enforcement” dos direitos. A partir dos anos 90 assistiu-se a um surto de ações cíveis com destaque para os casos de infração de patentes e os procedimentos cautelares.¹⁴⁶

Em Setembro de 1999, os conflitos de propriedade industrial passaram a ser da competência dos Tribunais do Comércio em Lisboa, Vila Nova de Gaia, Sintra, Aveiro e Porto, enquanto os conflitos de direitos de autor cabiam aos tribunais de comarca espalhados pelo País. Como salienta o autor anteriormente referido, a competência material dos Tribunais de comércio para os processos de Propriedade Industrial era circunscrita à sua área territorial, pelo que fora dela os tribunais de comarca detinham a respetiva competência.¹⁴⁷

Apesar da criação de vários juízes com considerável experiência em Propriedade Industrial, o Tribunal de Comércio como também era competente para matérias de direitos societário, comercial e de concorrência rapidamente entrou em colapso pela sobrecarga de processos, em especial os de insolvência, que levaram à paralisação ou tramitação bastante lenta das ações ordinárias e providências cautelares sobre Propriedade Industrial. Tal estado de coisas verificou-se especialmente no Tribunal de Comércio de Lisboa, que por ser o Tribunal competente para os recursos das decisões do INPI e para os processos por infração de marcas e desenhos ou modelos comunitários acabou por absorver grande parte da litigação em Propriedade Industrial.

Para fazer face ao entupimento dos Tribunais de Comércio, procurou-se a promoção de centros de arbitragem pela ICC e pela Ordem dos advogados que acabou por criar o seu próprio centro

¹⁴⁶ Nuno Cruz, Especialização dos Tribunais Portugueses em Propriedade Intelectual: “The Long And Winding Road”, disponível em: <http://pontosdevista.pt/2016/11/13/especializacao-dos-tribunais-portugueses-propriedade-intelectualthe-long-and-winding-road/>

¹⁴⁷ Nuno Cruz, última ob. cit.

de arbitragem, mas também no âmbito da LOFTJ, de 2008, que, numa tentativa de apostar numa justiça mais especializada, previu a criação de uma variedade de Juízos de Competência especializada, abrangendo a Propriedade Intelectual e o Comércio. Contudo em 2010, em vez da efetiva criação dos juízos especializados, anunciou-se a criação de um único Tribunal de Propriedade Intelectual, de cujos contornos da sua instituição falaremos adiante.¹⁴⁸

Enquanto não se procedia à instituição do TPI e tendo em conta o abundante número de decisões dos tribunais administrativos portugueses, quer pelos numerosos recursos dos atos de concessão de autorização de introdução no mercado de medicamentos e genéricos (as AIM), quer pelos procedimentos cautelares de suspensão da eficácia das mesmas pelos titulares de patentes de medicamentos, houve a necessidade de deslocar o contencioso dos tribunais administrativos e do Tribunal de Comércio, cuja capacidade estava altamente limitada, para um mecanismo de resolução alternativa de litígios que é a arbitragem.

Com a Lei nº62/2011, optou-se pela arbitragem necessária, como forma resolução célere dos litígios sobre direitos de propriedade industrial relativos a medicamentos de referência/genéricos, entre os titulares de patentes farmacêuticas e os titulares de autorizações de introdução no mercado (ex: empresas produtoras de genéricos) concedidas pelo Infarmed mediante o respetivo processo administrativo. Os primeiros não conseguiam impedir, em tempo útil, o lançamento dos medicamentos infratores no mercado e os segundos não obtinham de forma atempada a declaração de invalidade das patentes que impediam a comercialização dos medicamentos. Tal cenário levou a um retardamento da entrada dos genéricos em Portugal, para além do período legal de duração das patentes.¹⁴⁹

Esta solução implica a imposição do recurso à via arbitral, junto de um tribunal arbitral institucionalizado ou não institucionalizado, em detrimento dos tribunais estaduais, tanto para o interessado que pretenda invocar o seu direito de propriedade intelectual como para o fabricante do medicamento de genérico, que restringe o direito de acesso pelas partes aos tribunais, que apenas podem recorrer aos mesmos após a tentativa de resolução do litígio pela arbitragem, não havendo a obrigação de aceitação do resultado da decisão arbitral.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Nuno Cruz, última ob. cit.

¹⁴⁹ Dário Moura Vicente, O Regime Especial de Conflitos em Matéria de Patentes (Lei nº62/2011), Conferência proferida em 2 de Março de 2013 no IV Curso de Pós-Graduado de Direito Intelectual organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual, pg974 disponível em: <http://www.oa.pt/upl/%7B3648fa2c-6a4d-43cc-9c36-9c2f25a4ccfc%7D.pdf>

¹⁵⁰ Apesar das dúvidas em torno da sua constitucionalidade por implicar uma restrição do direito de acesso aos tribunais e à tutela jurisdicional efetiva, Dário Moura Vicente na última ob. citada, entende que o a obrigatoriedade da arbitragem é mitigada pela possibilidade das decisões serem suscetíveis de recurso para os

O objetivo da arbitragem necessária era a facilitação da entrada de genéricos no mercado através de um processo rápido, célere e menos dispendioso que o dos tribunais. Contudo, o desiderato não foi alcançado, uma vez que os custos associados ao processo arbitral apresentaram-se como superiores aqueles dos tribunais, o que era agravado caso as partes além da arbitragem recorressem para a Relação. Além disso, existiam dificuldades na constituição do tribunal arbitral, demorando cerca de um mês ou mais para o efeito.

É importante ainda destacar a criação em 2009 do ARBITRARE, como associação de direito privado sem fins lucrativos, com a finalidade de resolver litígios em matérias de propriedade industrial, nomes de domínio.pt, firmas e denominações, por via da arbitragem voluntária ou necessária, compreendendo a mediação, enquanto fase facultativa integrada no procedimento arbitral.¹⁵¹ Tem inclusive a competência para resolver os litígios submetidos à arbitragem necessária, de que falámos há pouco.¹⁵²

O ARBITRARE, oferece vantagens como a celeridade (prazo de 6 meses para a resolução do litígio); a segurança e eficácia da decisão arbitral com o mesmo valor de uma sentença dos tribunais judiciais; a confidencialidade; a especialização dos árbitros que são de reconhecido mérito, detentores de conhecimento na área da propriedade industrial; a possibilidade da tramitação online do processo arbitral e de processo poder decorrer em português ou inglês.¹⁵³

Este “fórum especializado” em matéria de propriedade industrial não tem ainda a afluência que deveria ter ou que é desejada, apesar do esforço e progresso na promoção dos seus serviços e das vantagens da arbitragem na defesa dos direitos de propriedade industrial, incluindo a celebração de um protocolo de cooperação com a FDUNL, proporcionado aos alunos de mestrado a oportunidade de obterem um conhecimento especializado na área dos meios de resolução de litígios em propriedade industrial.

Porém, o ARBITRARE não deixou de operar uma mudança determinante no panorama da resolução alternativa de litígios de propriedade industrial em Portugal, disponibilizando a empresas e particulares uma instituição arbitral com um processo e conjunto de regras credíveis

Tribunais da Relação (art3ºnº7 da Lei nº62/2011), ou uma vez contado o prazo do art3ºnº1 da mesma Lei, as partes podem recorrer aos tribunais para proteger os seus direitos de propriedade intelectual.

¹⁵¹ A tramitação do processo arbitral é regulada nos artigos 12º a 32º do regulamento de arbitragem disponível em: https://www.arbitrare.pt/sub_regulamentos.php?id=47

¹⁵² Tal competência resulta do seu regulamento de arbitragem necessária disponível em: https://www.arbitrare.pt/sub_regulamentos.php?id=48

¹⁵³ As partes recorrem à arbitragem por meio da celebração de um compromisso arbitral que tem por objeto um conflito atual ou através de uma cláusula compromissória que tem por objeto conflitos emergentes de certa relação jurídica contratual.

e eficientes. Infelizmente, é entre nós o único centro de resolução alternativa de conflitos especializada em PI.

3.1.2) Termos da Instituição do TPI

A criação do TPI foi proposta e legitimada através da Lei n.º46/2011, de 24 de Julho que procedeu igualmente à criação do tribunal da Concorrência e à alteração da LOFTJ de 2008, bem como do CPI. Porém o TPI só veio efetivamente a ser instituído e instalado, mediante aprovação do Decreto-Lei n.º 67/2012, de 20 de Março e da Portaria n.º 84/2012, de 29 de Março, encontrando-se em atividade desde 30 de Março de 2012.¹⁵⁴

No preâmbulo do Decreto-Lei n.º 67/2012 constam as razões por detrás da instituição do TPI que passam pela diminuição do número de pendências e do tempo médio de duração dos processos, melhor distribuição dos processos e descongestionamento dos tribunais cíveis e de comércio, prolação de decisões mais justas e adequadas face às necessidades de especialização exigidas pela complexidade substantiva e processual de certas matérias em litígio.

O TPI, apesar de ter sede única em Lisboa, estende a sua competência territorial a todo o território nacional.¹⁵⁵ Tem competência material conjunta para o Direito de Autor e a Propriedade Industrial podendo conhecer das questões relativas às ações cuja causa de pedir verse sobre direitos de autor e direitos conexos, sobre direitos de propriedade industrial, sobre nomes de domínio na Internet, sobre a prática de atos de concorrência desleal em matéria de propriedade industrial, ações de nulidade e de anulação de direitos de propriedade industrial, dos recursos das decisões do INPI sobre a concessão ou recusa de quaisquer direitos de propriedade industrial, entre outras.¹⁵⁶

No início o novo TPI contou apenas com um único juízo (um único juiz), situação esta que foi alterada a 6 de Março de 2013, através da Portaria n.º 100/2013, que declarou instalado o 2º juízo do TPI: cada juízo contava com um juiz. Desde então, o TPI chegou a contar com um máximo de 4 juízes.

¹⁵⁴ Art1º da Portaria n.º84/2012, de 29 de Março

¹⁵⁵ Art1º do DL n.º 67/2012, de 2º de Março

¹⁵⁶ Art89º-A e art122º da Lei n.º46/2011, de 24 de Junho (Nova LOFTJ)

3.1.3) Resultados da Instituição do TPI

Importa agora fazer uma apreciação global da prática judiciária do TPI, apontando as principais críticas.

Um dos primeiros problemas com a instituição do TPI diz respeito à centralização de um tribunal com competência material, ou seja, um tribunal com sede única, ao qual cabe apreciar todos e quaisquer litígios de propriedade intelectual que se coloquem em todo o território nacional.

José Miguel Figueiredo entende que a instauração de uma ação no TPI não é o fator de entrave ou de desmotivação, mas sim fator que influi na tramitação processual posterior, nomeadamente nos casos em que a mesma implique deslocações dispendiosas para uma ou ambas as partes devido à distância entre o domicílio e o tribunal, como seria o caso de uma audiência. O autor conclui assim que a centralização, organização e funcionamento do TPI representam um obstáculo ao exercício dos direitos pelos seus titulares, desincentivando a instauração das competentes ações judiciais.¹⁵⁷

A falta de uma rede organizada de tribunais de propriedade intelectual levanta questões sobre se estarão a ser postos em causa o princípio da igualdade, o direito de acesso aos tribunais e a uma tutela jurisdicional efetiva. Afigura-se insuficiente a atual configuração geográfica do TPI, uma vez que cria um problema de proximidade geográfica de uns em detrimento de outros, obrigando a deslocações maiores do que aquelas que teriam de efetuar-se se os cidadãos pudessem dirigir-se ao tribunal da sua comarca. Existem também dificuldades que poderão ser excessivas e materialmente injustificadas no direito de acesso aos tribunais, sem quaisquer alternativas que permitam atenuar os efeitos da centralização do TPI.

Ainda houve um sinal de esperança no abandono do sistema de um único Tribunal de PI com a notícia da criação de um TPI no Porto, o que poderia levar a uma adequada divisão do território português entre os dois tribunais que passariam a existir. Porém a sua criação nunca foi concretizada, nem foram adotadas quaisquer medidas destinadas a atenuar os efeitos da centralização, como a disponibilização de meios eletrónicos de comunicação que já são uma realidade na tramitação dos processos judiciais.

¹⁵⁷ José Miguel Figueiredo, O Tribunal da Propriedade Intelectual-Breves notas atinentes à Respetiva Instituição, Organização e Funcionamento-IV Congresso Internacional de Ciência Jurídico-Empresarias, pg 15-16 disponível em: <https://iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/1448/1/artigo1.pdf>

Na génese do TPI, estavam as pretensões de celeridade e eficiência reduzindo assim o número de pendências e a duração média dos processos.

No primeiro ano e meio de atividade, entravam dois novos processos por dia no Tribunal, especialmente relacionados com os recursos das decisões do INPI sobre o registo e anulação de marcas e os direitos conexos dos produtores de fonogramas e de videogramas e dos artistas intérpretes ou executantes, registando nesse período um total de 942 processos. Apesar das difíceis condições de trabalho para uma única juíza, encarregada de todos os casos cíveis de PI em Portugal, notou-se logo uma melhoria da celeridade na tramitação dos processos, em comparação com o Tribunal de Comércio. Sem contar com as providências cautelares, o tempo médio dos processos superava os 7 meses.¹⁵⁸

Para além da criação do 2º juízo, o TPI, como já referimos, contou com a ingressão de um terceiro juiz no dia 1 de Setembro de 2014, data da entrada em vigor do novo mapa judiciário. A razão da entrada de um terceiro juiz deve-se ao facto da Lei nº62/2013, de 28 de Agosto (Lei de Organização do Sistema Judiciário) ter implicado várias transferências internas de processos para o TPI, o que acarretou um invulgar número de processos entrados. Segundo dados estatísticos da DGPJ, o número total de processos transitados de PI sobre a tutela dos direitos de autor foi de 20 processos, e de 629 processos no que toca à propriedade industrial. Porém este número diminuiu drasticamente em 2015, contando com apenas 1 processo transitado, de acordo com a mesma fonte.¹⁵⁹

Dos mesmos dados estatísticos, podemos concluir que o TPI tem de facto contribuído para uma diminuição do número de processos pendentes, sendo em regra superior o número de processos findos em relação ao número de processos que dão entrada. Só em 2015 entraram um total de 366 processos, contando com os 259 que se encontravam ainda pendentes, obtendo um número considerável de 600 processos findos.¹⁶⁰

Contudo, a celeridade dos processos mesmo que seja melhor do que aquela apresentada pelo Tribunal de Comércio, não deixa de ser insuficiente para os utentes do sistema judiciário (Partes e advogados), uma vez que a tramitação processual nos casos de insuficiente especialização do juiz pode envolver muita prova documental, pericial e testemunhal, especialmente nas

¹⁵⁸ Notícia do Jornal de negócios disponível em:

<http://www.jornaldenegocios.pt/economia/justica/lex/detalhe/novo-tribunal-ja-acolheu-mais-de-900-conflitos-de-propriedade-intelectual>

¹⁵⁹ Os mesmos dados estatísticos da DGPJ mostram que foi no ano de 2014 que se assistiu ao maior número de processos no TPI, com cerca de 2167 processos entrados e 1674 processos findos, o que mostra certo grau de eficiência do Tribunal.

¹⁶⁰ Dados da DGPJ disponíveis, mediante solicitação em: <http://www.dgpj.mj.pt/DGPJ/sections/home>

providências cautelares que acabam por servir como um “expediente dilatatório”. Questiona-se se as pendências e a morosidade que se quis afastar poderão eventualmente regressar aos tempos do Tribunal de Comércio pelo facto de todos os pedidos relacionados com os direitos de PI continuarem sobre a alçada de um único Tribunal.¹⁶¹

Associada à celeridade, eficiência e qualidade das decisões dos tribunais de competência específica, temos a especialização dos juízes. Foi precisamente a complexidade e especificidade das matérias da propriedade intelectual que determinaram a criação de um tribunal com juízes especializados como forma de garantir que as decisões proferidas fossem céleres, justas e adequadas, contribuindo para a eficiência e credibilidade da justiça.

Esta meta já era um desejo das empresas e mandatários, visto que a PI assentava em larga medida na legislação comunitária e internacional e numa forte ligação com diversas áreas da técnica, como o software. Porém, a qualificação e experiência dos juízes em PI não está devidamente garantida em todas as instâncias dos tribunais judiciais, suscitando preocupações.

Desde logo, como destaca José Miguel Figueiredo, a criação do TPI não foi acompanhada pela formação de secções especiais nas instâncias de recurso (Relação e STJ), o que leva a situações em que uma ou ambas as partes não concordando com a decisão da 1ª instância, proferida por juízes especializados, se vêm na “obrigação” de recorrer para uma instância sem juízes especializados em PI, o que implica necessariamente uma perda da qualidade das decisões. O autor defende a existência de um contrassenso que compromete o sistema de sindicabilidade das decisões, uma vez que, apesar da experiência adquirida pelos juízes das instâncias de recurso pela apreciação repetida de casos semelhantes, a instância recorrida apresenta um maior grau de especialização do que a instância à qual cabe a apreciação do recurso.¹⁶²

Concordamos com o autor anteriormente referido, de que é claramente incorreta a ideia de que as instâncias de recurso podem conseguir a especialização exigida para os litígios de PI, por meio da decisão continuada de casos e sem a constituição de uma secção especializada, quando as alterações legislativas com a criação do TPI passaram a conferir essa possibilidade nas situações em que o volume e a complexidade do serviço o justificassem (art51º da LOFTJ, atual art57º da LOFTJ). Se fosse possível a obtenção da especialização por tal via, deixaria de fazer sentido a criação de um Tribunal como o TPI.

Os problemas de especialização dos juízes continuam a verificar-se no então instituído TPI.

¹⁶¹ José Miguel Figueiredo, última ob. cit., pg 17

¹⁶² José Miguel Figueiredo, última ob. cit., pg 18

O primeiro problema começou logo com a entrada de novos juízes sem uma prévia especialização em PI, tendo a experiência e conhecimentos sido adquirida ao longo do exercício da respetiva magistratura no TPI, desaproveitando-se os juízes do Tribunal de Comércio, com a sua experiência acumulada de quase 14 anos em propriedade industrial.

Nuno Cruz salienta que o TPI foi um “local de passagem” dos juízes e não um “destino final”, visto que apenas exerciam a magistratura por um período entre os dois a três, com a exceção da primeira juíza cujo período já era superior a quatro anos, o que implicava a repetição de todo um processo de consolidação da especialização em matéria de Propriedade Intelectual. A mudança cíclica dos juízes em nada ajuda na verificação da condição essencial na criação do TPI: juízes especializados em PI.¹⁶³

Uma especialização segundo a decisão contínua de casos semelhantes e a mudança constante dos juízes do Tribunal em nada contribui para a criação das condições necessárias à carreira de juiz em PI. Para agravar o cenário, a formação dos juízes é por conta própria e às suas expensas, sem qualquer apoio do Estado na sua promoção.

As dificuldades da formação de juízes versados nas matérias de PI pouco contribuem para a existência de uma justiça que se quer célere, eficiente e credível, com repercussões económicas, de tempo e qualidade das decisões.

Como já referimos, a complexidade e especificidade dos litígios de PI levam à necessidade de uma vasta e demorada produção de prova por parte de juízes pouco experientes, o que implica por vezes a intervenção de outros ramos do saber, mediante perícias ou apoio técnico na audiência de julgamento, de forma a ganharem uma boa compreensão dos seus contornos. A não satisfação destas necessidades prévias, que podiam ser colmatadas em grande parte pela ingresso mais permanente e formação contínua de juízes, levam a um grande condicionamento na prolação de decisões céleres que se mostram imprescindíveis no mundo dos negócios, onde os direitos de propriedade intelectual associados a certas empresas definem os seus interesses económicos e a sua posição de mercado.

A falta de garantias na especialização dos juízes acarreta também uma diminuição da qualidade das decisões proferidas, aumentando as probabilidades da verificação de situações em que uma ou ambas as partes, pela insatisfação com o resultado obtido, se vejam na contingência de

¹⁶³ Nuno Cruz, última ob. cit.

recorrerem às instâncias de recurso, implicando o prolongamento do litígio e maiores gastos de dinheiro e tempo, sem esquecer a insuficiência da especialização destas.

A tendência para a recorribilidade das decisões do TPI é bastante elevada pelo fraco número de processos transitados, bastando olhar para os dados estatísticos da DGPJ dos anos de 2014/2015. Em 2014, num total de 2167 processos, apenas 649 processos transitaram em julgado, enquanto, em 2015, temos apenas 2 processos transitados num total de 859 processos.

Segundo uma análise económica do Direito, José Miguel Figueiredo entende que a eficiência, celeridade, adequada resolução de litígios de propriedade intelectual e consequente credibilidade do sistema jurídico, mesmo que não contribuía diretamente para o crescimento económico, funciona como um fator de incentivo ao investimento nacional e internacional.¹⁶⁴ Daí a importância da criação de um TPI com características e garantias que proporcionem segurança e confiança em Portugal, como destino de investimento por particulares e empresas, proporcionando meios adequados à estabilidade e continuidade das relações comerciais.

3.2 Vantagens da Mediação de Conflitos de PI

A mediação de conflitos de PI tem, em geral, as seguintes vantagens: a criação e manutenção das relações comerciais; evitar as incertezas e ambiguidades da litigância; a possibilidade de poderem contar com um mediador qualificado no processo e na matéria do conflito; a confidencialidade; o domínio do procedimento; o foco nos interesses e necessidades subjacentes; a criatividade das soluções; a redução de custos e de tempo na resolução do conflito.

Analisaremos de seguida, o caso específico dos conflitos de patentes, marcas e direitos de autor

3.2.1 Conflitos de Patentes

De todos os conflitos de PI, aqueles que dizem respeito às patentes, apresentam-se como sendo os mais complexos para as partes e para os tribunais, quer em termos técnicos, quer factuais.

Muitas disputas de patentes exigem dos tribunais uma decisão sobre questões técnicas, factuais e legais, associadas a uma alegada violação por terceiros de uma ou várias patentes, implicando

¹⁶⁴ José Miguel Figueiredo, última ob. cit., pg 20

a devida interpretação das reivindicações de uma patente. Destas constam os elementos técnicos e descritivos da invenção, com base na qual a proteção é concedida.¹⁶⁵

Mitchell Smith destaca que as dificuldades inerentes à interpretação das reivindicações podem levar a entendimentos divergentes pelas várias instâncias judiciais, o que implica a reformulação pelas partes do seu caso sobre a interpretação correta daquelas. Os casos de violação de patentes tornam-se ainda mais complexos, morosos e dispendiosos quando a parte acusada de violar a patente coloca em causa a sua validade, o que obriga o tribunal a considerar ou reconsiderar a validade da patente pela averiguação dos requisitos da novidade, atividade inventiva e suscetibilidade de aplicação industrial.¹⁶⁶

Esta apreciação dos requisitos de validade de uma patente pelos tribunais passa pela análise dos factos e provas não considerados pela entidade competente para a sua concessão ou recusa, como é o caso em Portugal do INPI, instituto vocacionado na atribuição e proteção de direitos de propriedade industrial. Deste escrutínio pode resultar, em caso de vitória para o dono da patente, uma indemnização pelos danos causados e a imposição de medidas contra novas infrações, ou, se o resultado for favorável ao alegado infrator, na perda pelo primeiro não só do caso como da própria patente.¹⁶⁷

A frequência deste tipo de casos, em geral, deve-se à falta de garantias por parte das instituições competentes na concessão de direitos de propriedade industrial, ou seja, apesar da exigência do cumprimento de certos requisitos para o seu registo, nada assegura que o dono de uma patente ou marca consiga mante-la nos casos subsequentes em que sejam postas em causa. Susan Corbett entende que o estado de coisas deve-se em parte à falta de especialização dos tribunais em PI e na tecnologia envolvente, originando decisões contraditórias pela falta de um exame rigoroso das particularidades de uma patente.¹⁶⁸

Um dos aspetos mais críticos dos conflitos de patentes é a celeridade com que a questão principal é resolvida pelos tribunais, especialmente no que respeita à titularidade de uma patente sobre produtos ou processos ligados às áreas da biotecnologia, da química, dos farmacêuticos e do hardware e software de computadores, uma vez que a proteção de um produto ou processo patenteado é de duração limitada. Como sabemos, o direito de patente confere o poder

¹⁶⁵ Artigos 61º e seguintes, 97º e seguintes do CPI

¹⁶⁶ Artigo 55º e 56º CPI e Mitchell, Smith, (2009) "Mediation as an alternative to litigation in patent infringement disputes," ADR Bulletin: Vol 11: No. 6, Article 1, pg 114. Available at: <http://epublications.bond.edu.au/adr/vol11/iss6/1>.

¹⁶⁷ Mitchell, Smith, última ob cit. Pg 114

¹⁶⁸ Susan Corbett, Mediation of Intellectual Property Disputes: A Critical Analysis, New Zealand Business Law Quarterly, Volume 17, pg 64

exclusivo de exploração sobre a invenção, válida por um período de 20 anos (artigo 101º nº1 e 99º CPI) e por período tendencialmente inferior no caso de medicamentos e produtos fitofarmacêuticos.¹⁶⁹

O uso de táticas dilatórias pelos advogados, o elevado grau de exigência ao nível factual e probatório e o esgotamento de todas as instâncias judiciais, podem levar a que a litigação perdure para além do período de proteção concedido a certo produto ou processo, perdendo a decisão judicial a sua utilidade. As partes deixam de estar perante um produto ou processo patenteado, cuja exploração económica tornou-se fútil, uma vez que perdeu o valor económico decorrente da patenteabilidade, para além das despesas inúteis em que incorreram com a litigação.¹⁷⁰

Perante as várias questões sobre patentes, tradicionalmente objeto de resolução pelos tribunais, o que pode a mediação oferecer?

Desde logo, qualquer empresa, empresário ou sujeito que se dedica a um negócio que envolva direitos de propriedade intelectual, confere um grande valor aos seus segredos comerciais e ao “know-how” associado a uma invenção patenteada, representando o elemento diferenciador perante a concorrência que só a confidencialidade é capaz de assegurar.

A mediação rege-se pelo princípio da confidencialidade, abrangendo não só o mediador como as partes, o que não sucede na litigação, por força da publicidade das suas decisões. Lisa Cohn destaca que nos casos de violação de patentes, o alegado infrator é forçado a revelar perante o tribunal os detalhes da sua invenção para provar a inexistência de qualquer infração da patente do demandante. Já a mediação assegura a confidencialidade de toda e qualquer informação revelada no decorrer do seu procedimento, evitando o risco de acesso a informações privilegiadas sobre uma patente pela concorrência, a perda de futuros investidores e a destruição do seu valor no mercado.¹⁷¹

Um elemento bastante importante no mundo dos negócios de patentes, são as relações presentes ou passadas entre empresas ou empresários sob a forma de empreendimentos conjuntos ou de contratos de licença de exploração de patentes.

¹⁶⁹ Luís Couto Gonçalves, última ob. cit., pg89

¹⁷⁰ Bashar H. Malkawi, Using Alternative Dispute Resolution Methods to Resolve Intellectual Property Disputes In Jordan, CWSL Scholarly Commons, 2012, pg145

¹⁷¹ Lisa Claire Cohn (2003) “Mediating Intellectual Property Disputes”, ADR Bulletin: Vol. 6: No.2, Article 3. Pg 29 Available at: <http://epublications.bond.edu.au/adr/vol6/iss2/3>

A mediação providencia, de acordo com Blackman, a possibilidade da preservação e melhoramento dos relacionamentos, através de um procedimento informal e amigável, onde podem de forma construtiva conciliar as suas diferenças sem comprometer a habilidade de trabalharem em conjunto no futuro.¹⁷²

Tendo as partes o desejo de conciliar as suas diferenças, de avaliar os interesses e necessidades uma da outra e de continuarem a sua relação comercial, a mediação é preferível aos tribunais, geralmente caracterizados pelo aumento das divergências entre as partes e consequente destruição das relações negociais.

A litigação de patentes é conhecida pela sua complexidade técnica e factual, por consumir grandes quantidades de tempo e dinheiro, fruto de um extensivo processo de produção de prova e do formalismo excessivo que caracteriza a respetiva tramitação processual.¹⁷³

Pela flexibilidade e informalidade que caracteriza a mediação, as partes têm a possibilidade de construir um procedimento específico que passe pelo acordo sobre os recursos que estão dispostas a gastar, a sua duração, a força do acordo e até acerca da necessidade e dos termos da intervenção de especialistas versados nas componentes que caracterizam o mercado de patentes, evitando os atrasos e avultadas despesas da litigação.¹⁷⁴

Outro problema associado à litigação de patentes passa pelo papel desempenhado pelo juiz. Nos casos em que o juiz não é um especialista em PI ou nos aspetos técnicos que as patentes envolvem, as partes ficam dependentes do tempo que aquele leva a inteirar-se da complexidade das matérias em jogo.

Na mediação, a presença de um mediador com conhecimento da tecnologia e outros aspetos de uma patente, pode elevar a confiança das partes no processo, diminuir a hostilidade, focando as partes na substância da disputa, de forma a alcançar um acordo. Foi o que aconteceu num dos casos submetidos ao centro de arbitragem e mediação da WIPO, a propósito de um contrato de consultadoria entre uma companhia de consultadoria tecnológica e uma importante fabricante, em que a primeira detinha várias patentes em três continentes, tendo revelado à segunda uma invenção panteada no âmbito da contratualização da consultadoria.

¹⁷² Scott H.Blackman e Rebeccs M. McNeill, *Alternative Dispute Resolution in Commercial Intellectual Property Disputes*, The American University Law Review, vol 47,pg 1724, disponível em: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/ip-mediation-conference>

¹⁷³ Estatísticas sobre a litigação de patentes em várias jurisdições: Jolly,A e Philpott,J, *Efficient Alternative Dispute Resolution (ADR) for Intellectual Property Disputes*, The Handbook of European Intellectual Property Management, 2º ed,Kogan Page, London,2009,pg3

¹⁷⁴ Mitchell Smith, última ob. cit pg115

O litígio surgiu com a venda por parte da fabricante de produtos associados à invenção patenteada pela empresa de consultoria, levando esta a ameaçar aquela com processos judiciais por violação em todas as jurisdições das patentes que detinha.

As partes acabaram por submeter a disputa ao centro da WIPO, visto que nas negociações prévias não conseguiram chegar a um consenso sobre as royalties, bem como em relação aos danos alegadamente sofridos com a venda dos produtos.

Após a escolha do mediador devidamente especializado em patentes e na relevante tecnologia, as partes foram capazes de, numa reunião de dois dias, chegar a um acordo sobre as royalties a pagar, bem como à formulação de um acordo sobre futuros contratos de consultoria, evitando uma litigação longa e dispendiosa. Tal resultado foi possível graças ao papel do mediador, que procurou fomentar a confiança das partes no procedimento, demonstrar que os seus argumentos sobre a substância da disputa foram ouvidos e considerados e auxiliar as partes na compatibilização dos seus interesses num único acordo prático e duradouro.¹⁷⁵

Os sujeitos normalmente envolvidos nos conflitos de patentes devem olhar para a mediação como uma forma de evitar os riscos e incertezas resultantes da litigação, pelo facto de providenciar uma melhor compreensão e gestão dos interesses e necessidades das partes, fomentando a criatividade das soluções.

Segundo Mitchell Smith, tendo em conta os direitos de exclusivo detidos pelos titulares e a diversidade das patentes enquanto objeto de negócios, o uso da mediação confere às partes a possibilidade de criarem soluções criativas, como, por exemplo, a celebração de acordos de licenciamento, de colaboração, pesquisa, desenvolvimento, partilha de tecnologias emergentes e alguma forma de divisão de direitos sobre patentes com base nas jurisdições onde se encontram protegidas.¹⁷⁶

Um exemplo da criatividade de soluções possíveis na mediação de disputas de patentes ocorreu na área da pesquisa e desenvolvimento de materiais de construção, num litígio submetido à WIPO sobre o cumprimento de uma cláusula contratual que definia a mediação como o meio de resolução das suas eventuais disputas.¹⁷⁷

¹⁷⁵ WIPO Mediation Case Examples,pg1,disponível em:<http://www.wipo.int/amc/en/mediation/case-example.html>.

¹⁷⁶ Mitchell Smith, última ob. cit,pg115

¹⁷⁷ WIPO, último texto cit.,pg4-5

A disputa envolvia um instituto de investigação europeu e uma empresa francesa entre as quais foi celebrado um contrato de licenciamento. O acordo respeitava a uma tecnologia na área da construção cuja aplicação a uma patente se encontrava pendente no IEP.¹⁷⁸

Três anos após a conclusão do acordo, a empresa francesa alegou a invalidade do contrato por força da rejeição do pedido de concessão da patente pelo IEP, exigindo a devolução dos royalties pagos até à altura. Em resposta, o instituto de pesquisa deu início ao procedimento de mediação com a escolha do mediador, segundo a lista de candidatos fornecida pela WIPO.

Após a fase de pré-mediação, as partes necessitaram apenas de um dia de mediação para chegarem a uma solução. A mesma, para além de incluir as opções de alteração do contrato de licenciamento e de pagamento de royalties, baseada na futura decisão do pedido de patente, contemplou a possibilidade de celebração de um acordo de investigação e desenvolvimento entre as partes.

Deste caso resulta que a mediação oferece a uma flexibilidade de soluções, através da colaboração entre as partes e de uma boa gestão dos interesses e necessidades em jogo, com vista a um acordo criativo e mutuamente benéfico, o que não acontece na litigação cuja preocupação principal é declarar o vencedor e o perdedor, pela atribuição de uma indemnização e outro tipo de medidas.

Por fim, faz-se uma referência breve ao reconhecimento pela Europa da importância do negócio de patentes no atual cenário económico, nas transações comerciais e transnacionais, da complexidade e desvantagens da litigação de conflitos de PI, procurando uma sua nova abordagem por via da resolução alternativa de litígios.

O novo sistema de patente europeia com efeito unitário e do Acordo sobre o Tribunal Unificado de Patentes assinado a Fevereiro de 2013, prevê a criação de um novo tribunal com competência exclusiva para a resolução de litígios respeitantes a patentes europeias sem ou com efeito unitário, e de um centro de Arbitragem e mediação com sede no Liubliana e Lisboa. A sua implementação depende da ratificação de 13 países, entre os quais a ratificação obrigatória da Alemanha, França e Reino Unido, tendo este último confirmado que apesar do “Brexit” iria ratificar o acordo antes de abandonar a UE.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Tem como missão conceder patentes aos estados contratantes da Convenção de Munique sobre a Patente Europeia, ratificada em Munique no dia 5 de Outubro de 1973 e em vigor desde 7 de Outubro de 1977.

¹⁷⁹ Notícia disponível em: <https://inventia.com>

3.2.2 *Conflitos de Marcas*

Nos últimos vinte anos, o exponencial crescimento do comércio mundial levou ao reconhecimento das marcas, enquanto ativo imprescindível a qualquer empresa.

Empresas como a “Microsoft” e a “Apple” gastam quantidades consideráveis de tempo e dinheiro na construção, consolidação e expansão das suas marcas no mercado, visto que os consumidores tendem a dar maior importância a slogans ou logótipos do que à qualidade do produto, e por representar uma forma de assegurarem as suas posses económicas e reputação no mercado. Outra razão para a forte aposta das empresas no negócio das marcas deve-se ao facto de as leis sobre marcas concederem às mesmas um maior período de proteção do que em comparação com as patentes e direitos de autor.¹⁸⁰

A necessidade das empresas de investirem todas as suas posses e reputação na construção e expansão de uma marca, associando-a a todo e qualquer produto ou serviço, leva naturalmente ao aumento de conflitos entre empresas. Tais disputas consistem na utilização ou inapropriação indevida por uma empresa de uma marca que já se encontra a ser usada por outra, no risco de confusão entre marcas pela existência de uma marca que seja semelhante a uma outra em termos gráficos, visuais ou fonéticos, de tal forma que induza o consumidor a adquirir produtos e serviços distintos daqueles que o hajam satisfeito anteriormente, danificando o seu valor económico e reputação.¹⁸¹

As marcas não requerem um conhecimento tão rigoroso da complexidade e tecnicidade das questões em disputa, como sucede no caso das patentes. Em vez disso, exigem muitas vezes uma análise de acordo com perspectiva do “consumidor médio”¹⁸². Porém, a existência de um aglomerado de direitos, produtos e serviços associados a uma única marca, suscitam ainda questões com algum grau de complexidade, com importantes consequências ao nível económico-financeiro.¹⁸³

¹⁸⁰ David Allen Bernstein, A Case For Mediating Trademark Disputes In the Age of Expanding Brands, Cardozo Journal of Conflict Resolution, J.D., Benjamin N. Cardozo School of Law, June 2006, pg139-140

¹⁸¹ David Allen Bernstein, última ob.cit, pg140 e 143 e Dário Moura Vicente, A Tutela Internacional da Propriedade intelectual, Capítulo V, Almedina, Dezembro, 2008, pg 67-68

¹⁸² AC.STj de 13/07/2010, Proc n.º 806/03.TBMRG.C1.S1: “A imitação ou confundibilidade entre as marcas pressupõem, um “confronto” de modo a que se possa concluir, ou não, sobre se os produtos que as marcas assinalam são idênticos ou afins, ou despertam, pela semelhança dos seus elementos, a possibilidade de associação a outros produtos ou marcas já existentes no mercado”.

II-“Esse confronto não demanda, da parte do consumidor, especiais qualidades de perspicácia, subtileza ou atenção, já que, no frenético universo do consumo, o padrão é o consumidor médio, razoavelmente informado, mas não particularmente atento às especificidades próprias das marcas.”

¹⁸³ Susan Corbett, última ob. cit, pg 63

Um caso que permite demonstrar o paradigma do problema da expansão de marcas é o da Apple Corps. Ltd v. Apple Computer Inc, sobre o risco de potencial confusão entre a marca Apple Corps, formada com o fim de proteger os direitos de propriedade intelectual dos Beatles e a marca detida pela Apple Computer.¹⁸⁴

No início, ambas as partes, numa tentativa de evitar a respetiva confusão entre marcas e o recurso aos tribunais, acordaram que cada uma podia continuar a utilizar a sua marca desde que não invadisse o tipo de negócio a que a outra se dedicava. Porém, dez anos depois a Apple Computer criou um novo hardware musical o que levou a nova disputa, com a diferença de que as partes recorreram a diversos tribunais ingleses e europeus, chegando a um acordo semelhante ao anterior, com a diferença de que a Apple Computer passou a ter de pagar à Apple Corps pela utilização do hardware e pela continuação do uso da sua marca.

Um novo conflito surgiu com a Apple Computer, ao produzir, consciente de que violava os termos do acordo, o iPod e o iTunes, provocando uma transformação nas indústrias da música e das tecnologias. A violação do acordo levou as partes a novo processo judicial em 2006 junto do High Court of London, decidindo o juiz a favor da Apple Computer.¹⁸⁵

Com este caso, queremos salientar que, apesar do insucesso dos acordos negociados, ambas as partes estavam mais interessadas em evitar as complicações de ir a tribunal, sendo mais importante uma solução célere, pouco dispendiosa e criativa que permita a cada uma continuar a usar o nome “Apple”, retirando os devidos benefícios económicos e reputacionais.

Para Bernstein, a proteção das marcas por via da litigação é morosa, dispendiosa e implica custos avultados. O mesmo autor adianta que, nos últimos anos, os MARS (Meios Alternativos de Resolução de Litígios) entre os quais a mediação, têm sido procurados pelos detentores de marcas como resposta a conflitos derivados do fenómeno da expansão das marcas, pela possibilidade de um compromisso que permita a ambas a continuação da utilização da marca nos seus produtos e serviços, podendo envolver a modificação ou extensão da licença.¹⁸⁶

De seguida, procuraremos exemplificar, como a mediação pode ser uma alternativa na área das marcas, a um sistema normativamente estrito e universalmente limitado no que respeita ao tipo de soluções que providencia.

¹⁸⁴ David Allen Bernstein, última ob.cit,pg 146

¹⁸⁵ Decisão disponível em: <http://www.5rb.com/wp-content/uploads/2013/10/Apple-Corps-Ltd-v-Apple-Computer-Inc-ChD-8-May-2006.pdf>

¹⁸⁶ David Allen Bernstein, última ob.cit,pg 145

As partes na mediação podem contar com um mediador com o devido conhecimento especializado ao nível jurídico, na relevante tecnologia e área de negócios.

Numa disputa submetida à WIPO, entre uma empresa americana e duas empresas europeias, uma de Itália outra de Espanha, quanto à semelhança entre marcas, as partes deram início à mediação, cujo objetivo era ajudá-las a evitarem a confusão e apropriação indevida das suas marcas, bem como regular a futura utilização das mesmas.

Um mediador europeu com as qualificações ao nível linguístico e das marcas foi designado pelas partes. O mediador conduziu os devidos contactos com as partes a fim de estabelecer o tempo e os aspetos de processo.

Foram apenas necessários dois dias de encontros com as partes em Milão para resolver o conflito, onde através de uma sessão conjunta e duas sessões privadas, estas conseguiram construir um acordo final que contemplasse tanto os interesses das partes como os aspetos técnicos e legais.¹⁸⁷

Um elemento neutro, familiarizado com as leis sobre marcas e demais circunstâncias do conflito, é capaz de auxiliar as partes na construção de uma plataforma de discussão dos interesses e necessidades subjacentes e na compreensão das questões essenciais sobre o uso e fiabilidade de uma marca, revelando-se melhor do que ter um juiz que se limite pura e simplesmente a aplicar a lei.

Na litigação de disputas de marcas, a prova consiste frequentemente em inquéritos (survey evidence) que podem ser limitados ou simplificados pelas partes ou por um elemento neutro, assim se evitam os custos associados a este tipo de prova, sem prescindir de um especialista na interpretação e uso dos inquéritos e nas disputas de marcas.

As empresas que fazem das marcas um negócio de milhões têm um especial interesse na manutenção dos seus laços comerciais com outras empresas de menor ou igual dimensão económica, tornando a mediação particularmente adequada nos casos em que entre as partes exista uma relação negocial passada ou em curso. Blackman e McNeill destacam as soluções criativas e flexíveis que o uso da mediação possibilita, como a partilha de direitos sob a forma de um contrato de licença, onde uma parte concede à outra uma licença em troca de uma quantia monetária ou royalties¹⁸⁸

¹⁸⁷ WIPO, último texto cit, pg3

¹⁸⁸ Scott H.Blackman e Rebeccs M. McNeill, última ob. cit, pg 1716

Blackman e McNeill subscvem a mediação enquanto processo de resolução adequado às várias etapas da vida de uma marca, desde a sua criação, processo de registo e respetiva exploração comercial da forma que enunciamos de seguida:¹⁸⁹

Desde logo, a utilização da mediação na avaliação de uma nova marca permite a uma parte a consideração do risco de confusão ou semelhança com uma marca anterior, podendo resultar num acordo que evite uma futura e dispendiosa contenda em tribunal ou simplesmente elucidar sobre a fiabilidade do registo da nova marca.

Na pendência do pedido de registo de uma marca pela entidade competente ou durante a sua exploração económica, pode surgir um conflito. Em vez de esperar pela oposição ao registo ou a imposição pelos tribunais de medidas destinadas a cessar o uso da marca, as partes têm a possibilidade de utilizar a mediação numa fase prévia ou na pendência do processo judicial, com vista à obtenção célere de um acordo que permita o convívio de ambas as marcas no mercado, pela sua modificação ou delimitação do território onde cada uma pode ser usada.

O continente europeu não ficou indiferente perante o fenómeno da expansão das marcas, criando a OHIM em 1994 com sede em Alicante, Espanha. Deixou de ser assim designada em 23 de Março de 2016, passando a designar-se por EUIPO.¹⁹⁰

Trata-se de uma agência descentralizada da EU com autonomia administrativa e financeira que oferece proteção a empresários e inovadores um pouco por todo o mundo, em matéria de marcas e desenhos ou modelos, administrando o seu registo e oferecendo serviços de mediação para as respetivas disputas.

Para se recorrer à mediação junto do EUIPO, tem de existir uma decisão tomada pelo mesmo sobre questões relacionadas com uma marca da UE ou desenhos ou modelos, no âmbito de processos “inter partes”. Essa decisão passa, então, a ser alvo de recurso junto do “Board of Appeals” para que a mediação possa ter início. Apesar de uma competência circunscrita a certos direitos de propriedade intelectual, o objeto da mediação pode, no entanto, ir para além desse âmbito e do processo de recurso do EUIPO, abarcando quaisquer outros direitos de propriedade intelectual, interesses comerciais e económicos, atuais e futuros, das partes.

A sua lista de neutros é composta por mediadores qualificados provenientes de vários departamentos do Instituto, e não apenas das Câmaras de Recurso. Todos eles com formação específica do Instituto, não contando com mediadores externos.

¹⁸⁹ Scott H.Blackman e Rebeccs M. McNeill, última ob. cit, pg 1727

¹⁹⁰ Regulation (EU) 2015/2424

Tal como foi explicado em capítulo anterior, a mediação um processo bastante flexível, logo é difícil apresentar um modelo típico. No entanto, a maioria das mediações começam com um contacto inicial entre as partes e o mediador para discussão de aspetos logísticos, de tempo e de processo. Em geral, as partes assinam um acordo sobre a mediação e remetem-no ao mediador, dando início ao procedimento de mediação composto por uma alternância de sessões conjuntas e sessões privadas.

A mediação é realizada nas instalações do EUIPO, em Alicante, sem qualquer cobrança de uma taxa pela mediação, exceto se realizada nas instalações da EUIPO em Bruxelas, pela qual se cobra uma taxa de 750 euros para cobertura das despesas com a mediação.

O processo é, geralmente, encerrado com a elaboração de um acordo enviado para Câmara de Recurso, designada para tomar nota do encerramento do processo de recurso.¹⁹¹

3.2.3 Conflitos de Direitos de Autor

Os conflitos de direitos de autor não exigem a apreciação de aspetos técnicos e têm um âmbito e complexidade bastante restrita em comparação com as patentes e marcas, envolvendo normalmente a questão sobre a existência ou não da sua violação pela parte acusada, o que passa por averiguar se uma das partes procedeu à cópia ou reprodução ilícita de uma obra ou cuja obra derivou de uma outra, protegida pelas leis de direitos de autor.

Segundo Blackman e McNeill, também não requerem um extensivo processo probatório, uma vez que a semelhança entre obras é vista de acordo com a perspetiva do observador ordinário, não se exigindo qualificações específicas para decidir este tipo de casos, examinando-se até que ponto a parte acusada teve acesso à obra de outrem e o grau de semelhança da sua obra com aquela. Ainda adiantam como exemplos de tais casos as situações em que o autor de uma obra literária intenta uma ação contra uma companhia cinematográfica, alegando que o filme desta violou os seus direitos de autor sobre a obra, ou um o caso típico do escritor de uma velha música que processa um outro escritor de uma nova música, alegando que esta é uma mera reprodução ou cópia ilegal daquela.¹⁹²

¹⁹¹ Sobre a EUIPO disponível em: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/eutm-mediation?inheritRedirect=true>

¹⁹² Scott H. Blackman e Rebecca M. McNeill, última ob. cit, pg 1719

Contudo são conflitos que não deixam de apresentar questões com algum grau de complexidade que merecem a atenção da mediação, como são os casos sobre programas de computador, envolvendo a duplicação ou derivação de software de computadores.

Perante o tipo de apreciação que é feita das questões subjacentes aos conflitos de direitos de autor, Stephen Anway enumera várias razões para as partes recorrerem aos serviços de mediação, entre as quais: uma resolução rápida e barata da disputa, uma partilha de obras protegidas, evitar a ambiguidade e a incerteza de certas questões, a seleção de um mediador especializado nas temáticas de direitos de autor e a preservação das reputações e relacionamentos das partes.¹⁹³

A primeira razão para motivar as partes a utilizarem a mediação num conflito de direitos é a oportunidade de evitar a morosidade e os elevados custos associados à litigação, por meio de um procedimento célere, barato e informal. Só nos Estados Unidos, em 2003, o custo médio da uma disputa sobre a violação de direitos de autor em tribunal é de \$300,000, porém o custo aumenta no caso de ser necessário a utilização de testemunhas especializadas e consoante a maior complexidade das questões em causa. Já a mediação tem um custo médio de \$50,000.¹⁹⁴

Este benefício da mediação pode ser exemplificado, de acordo com alguns autores entre os quais Cheryl H. Agris, num caso em que um individuo gravou uma entrevista com uma pessoa famosa que viria a falecer pouco depois, sem qualquer referência escrita à forma como a mesma viria a ser utilizada.

Os seus herdeiros puseram em causa o direito do individuo, de utilizar a entrevista para criar um livro ou filme, alegando que os direitos de autor sobre a entrevista lhes pertenciam com o fundamento de que o falecido seria o único autor do conteúdo da entrevista, pois foi este que conduziu a entrevista e procedeu à sua fixação. Por meio da mediação, as partes foram capazes de chegar a uma solução de modo célere e menos dispendiosa do que seria possível num tribunal.¹⁹⁵

A mediação nos conflitos de direitos de autor destaca-se pela sua habilidade única na construção de soluções criativas, em que ambas as partes ficam a ganhar (“Win-Win solutions”), ao

¹⁹³ Stephen P. Anway, Mediation in Copyright Disputes: From Compromise Created Incentives to Incentive Created Compromises, Ohio State Journal On Dispute Resolution, Vol18, 2003, pg449

¹⁹⁴ Stephen P. Anway, última ob. cit, pg 450

¹⁹⁵ Cheryl H. Agris, Stephen P. Gilbert, Charles E. Miller e Sherman Kahn, The Benefits of Mediation and Arbitration for Dispute Resolution in Intellectual Property Law, New York Dispute Resolution Lawyer, Vol 4, n°2, Summer 2011, pg62-63

contrário dos tribunais que se regem pela lógica da existência de um único vencedor (“Win-Lose Solutions”).

Neste âmbito, Anway defende que os direitos de autor pertencem, em regra, ao conjunto dos bens públicos em contraste com os bens privados, visto que o dono de uma obra artística ao “desfrutar” dos seus benefícios, não pode por força do seu uso excluir terceiros de igual possibilidade. Logo, é ao abrigo da natureza não exclusiva e não concorrencial do desfrute meramente intelectual das obras protegidas pelos direitos de autor defendida por Anway e Blackman que a mediação representa uma oportunidade para as partes de conceberem soluções que passem por alguma forma de licenciamento ou partilha de obras protegidas, sem implicar a diminuição do seu uso por qualquer uma delas.¹⁹⁶

Outra vantagem da mediação esta em evitar a ambiguidade e a incerteza de certas questões submetidas à apreciação pelos tribunais.

Os tribunais têm dificuldades em fornecer as necessárias garantias de adequação, segurança e certeza das suas decisões. Tal deve-se aos fortes avanços tecnológicos e à proliferação das várias formas de disseminação de conteúdos protegidos pelos direitos de autor de forma não autorizada, levando a um aumento exponencial do número de casos de violação dos direitos de autor que dão entrada nos tribunais, cujos contornos em que se desenvolve não são acompanhados pela atividade legislativa.

Stephen Anway destaca que a inadequação das leis de proteção dos direitos de autor, a incerteza e insegurança das decisões dos tribunais. O atual número elevado de casos tecnológicos sobre direitos de autor, que envolvem importantes interesses financeiros, têm suscitado preocupações junto dos titulares de direitos de autor e dos tribunais que procuram acomodar-se às exigências das disputas. Nos EUA, a resposta normal da parte acusada qualquer violação de direitos de autor é de que o uso da obra encontra-se abrangida pela doutrina do “fair use”¹⁹⁷, originando, segundo o mesmo autor, as mais variadas decisões com uma probabilidade de sucesso ou de

¹⁹⁶ Scott H. Blackman e Rebecca M. McNeill, última ob. cit, pg 1716 e Stephen P. Anway, última ob. cit, pg 450-452

¹⁹⁷ Doutrina de Origem americana que permite o uso limitado de obras protegidas sem autorização dos seus autores passando pela consideração dos seguintes factos:

1. A finalidade e o caráter do uso, inclusive se tal uso é de natureza comercial ou é para fins educacionais sem fins lucrativos;
2. A natureza da obra protegida;
3. A quantidade e substancialidade da porção usada em relação ao trabalho protegido por direitos de autor como um todo;
4. O efeito do uso sobre o mercado potencial para ou o valor do trabalho protegido por direitos de autor.

recuperação financeira pouco promissoras, fruto da falta de uniformidade na apreciação dos seus pressupostos.¹⁹⁸

Com a mediação, as partes evitam os riscos e incertezas na apreciação das questões mais complexas, uma vez que o mediador auxilia na simplificação e delimitação das questões do conflito que sejam essenciais para as partes, contornando aquelas que atendam a aspetos puramente legais ou acarretem elevados perdas para ambas.

Um mediador especializado nas temáticas de direitos de autor e com particular conhecimento da tecnologia envolvente no caso dos programas de computador permite às partes sentirem-se mais confiantes e confortáveis na resolução do seu conflito.

Num contrato de licença entre o dono de uma obra artística protegida e um licenciado, autorizado a fazer certo uso da obra que passou pela combinação daquela com a sua própria obra de arte, este último concedeu uma licença a um terceiro para que o resultado da combinação das obras de arte constasse das suas embalagens para venda de produtos de consumo. Contudo, o titular dos direitos de autor sobre a obra artística veio a acusar o terceiro de violar os seus direitos sobre a obra pelo facto de a mesma constar das embalagens, divergindo quanto aos aspetos monetários da disputa, em especial, o lucro feito pelo terceiro com a alegada violação e de um possível acordo. O mediador ajudou as partes a procederem a uma avaliação realista do valor dos seus casos, contemplando não só os aspetos jurídicos do conflito como os interesses e necessidades essenciais a um acordo duradouro e satisfatório para ambas.¹⁹⁹

Como já destacámos nos conflitos anteriores, a mediação zela pela preservação e reforço das relações de negócios e reputação das partes.

Podemos dar o exemplo da relação comercial duradoura entre um fabricante de renome, cuja atividade contribui significativamente para as vendas nas lojas, e um distribuidor com uma reputação inigualável no mercado e localização geográfica na comunidade. O uso dos tribunais significa que as partes querem pôr fim à sua relação, encetando por uma estratégia de tudo ou nada, procurando denegrir a reputação do outro e obter um resultado à custa dos interesses do outro. Independentemente do resultado da litigação, a distribuidora e a fabricadora terão perdas em termos de lucros e posição de mercado.²⁰⁰

¹⁹⁸ Stephen P. Anway, última ob. cit.,pg 453-456

¹⁹⁹ Cheryl H. Agris, Stephen P. Gilbert, Charles E. Miller e Sherman Kahn, última ob. cit, pg 63

²⁰⁰ Stephen P. Anway, última ob. cit,pg 458

Em vez da proliferação de estratégias desonestas, a satisfação dos interesses de uma parte à custa da outra e consequente destruição das relações comerciais, a mediação providência às partes a oportunidade de utilizarem um mecanismo de resolução de conflitos que não promova o uso de táticas desonestas e um ambiente de negociação hostil, evitando o término dos seus relacionamentos comerciais e dos benefícios económicos e reputacionais que usufruíam pela construção em conluio do acordo de mediação.

3.3 Limites da Mediação de Conflitos de PI

Os conflitos de PI, como já tivemos a oportunidade de demonstrar anteriormente, são particularmente suscetíveis de serem resolvidos pela mediação. Esta, contudo, apresenta os seus limites, tal como qualquer outro meio de resolução.

3.3.1 Concessão e Validade de Direitos de Propriedade Intelectual

Dário Moura Vicente salienta que a Lei- Modelo da UNCITRAL, no caso da arbitragem e a Diretiva 2008/52/CE, aplicável à mediação de conflitos transfronteiriços em matéria civil e comercial, excluem do seu regime os atos praticados pelo Estado ou outras entidades públicas no exercício do seu “*ius imperii*”, mas tal não implica que os mesmos fiquem necessariamente foram do objeto da mediação ou da arbitragem, dependendo do que prevê o Direito interno.²⁰¹

O art.35º CPI, que dispõe que a validade dos direitos de propriedade industrial é da competência e apreciação exclusiva dos tribunais judiciais por razões de interesse público na supressão de títulos inválidos e o regime da arbitragem necessária da Lei nº 62/2011 são exemplos de casos em que o legislador restringe a autonomia privada das partes no tocante à composição de litígios.²⁰²

Logo, as questões associadas aos atos de concessão ou recusa de direitos de propriedade intelectual (ex.: os direitos de propriedade industrial sujeitos a depósito ou registo pelo INPI), a existência de direitos de autor sobre certa obra e a validade dos direitos de propriedade

²⁰¹ Dário Moura Vicente, última ob. cit., pg 44

²⁰² O art48º CPI permite a arbitragem do contencioso administrativo em matéria de concessão e recusa de direitos de propriedade industrial, mas a apreciação a título principal e com efeito erga omnes da nulidade e anulação dos títulos de propriedade industrial cabe em exclusivo aos tribunais.

intelectual não são adequadas à mediação por envolverem interesses públicos e decisões substantivas, o que só os Tribunais e o INPI podem providenciar.²⁰³

3.3.2 Necessidade de Tutela Urgente e Criação do Precedente

Por vezes, o titular de direitos de PI acredita que a proteção e reivindicação dos seus direitos depende de uma tutela urgente por meio de providências cautelares que a mediação é incapaz de fornecer, de forma a inibir ou proibir uma violação grave e dificilmente reparável dos seus direitos por terceiros.²⁰⁴

Existem situações em que o titular de direitos de PI sente a necessidade de uma decisão judicial, como forma de estabelecer um precedente e obter a publicidade da reivindicação dos seus direitos, por forma a enviar uma mensagem dissuasora para potenciais infratores. Exemplos desta necessidade são os casos de pirataria, contrafação, que envolvem um elemento de natureza criminal, exigindo alguma forma de punição.²⁰⁵

Semelhante necessidade têm os alegados infratores que, detendo e lucrando com determinado produto, desejam obter a publicidade de uma decisão judicial que venha a declarar a inexistência da alegada violação de direitos de propriedade intelectual, sendo a única forma eficiente de remoção das dúvidas sobre a sua reputação, atividade ou produto.²⁰⁶

²⁰³ Dário Moura Vicente, última ob., pg 44

²⁰⁴ Philip J. McConnaughay Dean e Donald J. Farage, ADR of Intellectual Property Disputes, The Pennsylvania State University Dickinson School of Law, pg 7 disponível em:

<http://euro.econ.cmu.edu/program/law/08-732/Courts/ADRPMcCon.pd>

²⁰⁵ Md. Nayem Alimul Hyder, Scope of ADR for IP Rights Dispute Resolution in Bangladesh, Bangladesh Research Publications Journal, Vol 11, 2015, pg 318, disponível em:

<http://www.bdresearchpublications.com/admin/journal/upload/1410097/.pdf>

²⁰⁶ Philip J. McConnaughay Dean e Donald J. Farage, última ob. cit, pg 8

3.4 Proposta: Sistema de Mediação Pública de PI (SIMPI)

3.4.1) Elementos da Mediação Pública de PI

No presente ponto pretendemos destacar os elementos dos sistemas públicos de mediação especializada que justificam a criação do SIMPI, como a forma mais adequada de Mediação em PI.

A mediação em Portugal é um fenómeno bastante recente, não tendo ainda alcançado os níveis de aplicação prática desejados. A mediação foi integrada no nosso sistema de Justiça, pela criação de sistemas de mediação facultativos, como os sistemas públicos de mediação especializados, e ainda por via da sua inserção nos tribunais (Julgados de Paz).

De acordo com os dados estatísticos sobre os sistemas públicos de mediação especializados, verifica-se que a mediação familiar é aquela que apresenta um maior grau de sucesso, enquanto a mediação penal e laboral não contam com o mesmo grau de sucesso, mas para lá caminham.²⁰⁷

Em termos práticos, a promoção da mediação tem sido feita essencialmente pelo Estado, através da criação e gestão de sistemas públicos de mediação de competência genérica ou especializada (art30º e ss LM), perante um fraco impulso privado no sentido da divulgação e consciencialização da mediação.²⁰⁸

Os sistemas públicos de mediação especializados são criados e geridos por entidades públicas, responsáveis pelo seu funcionamento e monitorização. Os atuais sistemas públicos de mediação têm a GRAL como entidade gestora que se encontra integrada na estrutura da DGPJ, competindo assegurar o desenvolvimento das atribuições desta na área da resolução alternativa de litígios.²⁰⁹

A GRAL tem a obrigação de diligenciar pela manutenção e funcionamento do sistema público de mediação, a competência para a receção dos pedidos de mediação e sobre o aconselhamento dos interessados sobre o agendamento da data e o local para a realização da sessão de mediação (art31ºLM). Também tem que proceder à escolha do mediador, nos casos em que as partes não o escolham (art38ºLM), à fiscalização da sua atividade (art43º e ss da LM) e à sua publicidade (art37ºLM).

²⁰⁷Dados estatísticos de 2014 da DGPJ: http://www.dgpj.mj.pt/sections/informacao-e-eventos/2015/numeros-dos-sistemasde/downloadFile/attachedFile_f0/20150706_MediacaoPublica 2.pdf?nocache=1436

²⁰⁸ Na mediação privada temos apenas um caso de algum sucesso na área das disputas de consumo.

²⁰⁹ Art4º da Portaria n.º 389/2012, de 29 de novembro

O recurso aos sistemas públicos de mediação ocorre mediante solicitação eletrónica no site da DGPJ ou por qualquer outra forma, dirigido à GARL.²¹⁰ A mediação pode ser iniciada antes da propositura da ação judicial ou arbitral (pré-judicial) ou na pendência do processo judicial, suspendendo-se a instância (art.273ºCPC).²¹¹

Para que a mediação possa ser desencadeada das duas formas, é necessário o ganho da participação dos advogados e dos juízes na sua promoção e divulgação junto das partes. Os sistemas públicos de mediação encontram-se em melhores condições de assegurar esta participação, não só pela participação da DGPJ enquanto serviço central da administração direta do Estado, como pela existência de um dever que recai sobre a GRAL de publicitar a mediação pública junto dos “stakeholders” (art.37ºLM).²¹²

A promoção da mediação pública de PI deverá passar pelo estabelecimento de parcerias com o CEJ, o INPI e a Secretaria de Estado da Cultura, no sentido da criação de vários programas/cursos de mediação dirigidos aos cidadãos, empresas, juízes, magistrados, permitindo o ingresso dos mesmos na lista de mediadores do SIMPI por concurso público, à semelhança dos sistemas públicos de mediação existentes (art.38º e 40ºLM).²¹³

Deve-se igualmente fazer uma maior aposta no ensino escolar/universitário da mediação, para que os futuros advogados e juízes possam contar com uma formação de raiz na área da mediação. O ensino da mediação já se tem verificado em algumas universidades portuguesas, como é o caso das Faculdades de Direito da Universidade Nova de Lisboa e Universidade Católica do Porto, com possível tendência para a sua expansão às demais.

Os advogados, tendo conhecimento da mediação e das suas vantagens, desempenham um papel crucial no uso da mediação pelas partes nos conflitos de PI, aconselhando os clientes sobre o procedimento de mediação, enquanto método de resolução flexível, informal, confidencial, célere, pouco dispendioso e de maior proximidade, permitindo a criação de soluções criativas e adequadas às circunstâncias particulares do conflito sem os inconvenientes dos tribunais, como a destruição das relações comerciais, dos presentes e futuros investimentos e de oportunidades de negócio pelos efeitos nefastos da morosidade e publicidade das decisões.²¹⁴

²¹⁰Só pode ter lugar, segundo o princípio da voluntariedade (art.4ºLM), quando as duas partes estejam de acordo na resolução do seu conflito pela mediação.

²¹¹Dulce Lopes e Afonso Patrão, última ob. cit., pg208

²¹²“Stakeholders”-particulares, empresas, advogados e juízes.

²¹³Atualmente a seleção e inscrição dos mediadores dos sistemas públicos são determinados por concurso público, estritamente curricular, formando a lista de mediadores, em regra válida por um ano.

²¹⁴Karen K. Klein, Representing Clients In Mediation: A Twenty- Question Preparation Guide For Lawyers, North Dakota Law Review, Volume 84, Number 3,2008,pg 878 e ss

Para além do advogado que é “a porta de entrada” no sistema de Justiça, o juiz, porque a lei lho permite, tem a possibilidade de suspender a instância remetendo o conflito para a mediação privada ou para os sistemas públicos de mediação, consoante o tipo de litígio seja laboral, penal ou familiar, salvo se as partes se opuserem, podendo estas também em conjunto optar pela mediação para a resolução do seu litígio (art273ºnº1 e 2 LM). Esta possibilidade aliada à suspensão dos prazos de prescrição e caducidade durante o processo de mediação (art13ºLM), consubstancia um dos incentivos públicos à mediação.²¹⁵

O respeito que é devido pelas partes e advogados ao juiz, pelo exercício da magistratura judicial, coloca-o numa posição particularmente importante na promoção e divulgação da mediação de PI, podendo protagonizar um momento de informalidade e proximidade, à semelhança do que ocorre com a conciliação judicial (art594ºCPC). Contudo, não existe, ao contrário da conciliação judicial, uma obrigação na promoção da mediação, ou pelo menos um dever de informar as partes sobre a existência e objetivos dos serviços de mediação.²¹⁶

Um outro problema discutido na doutrina, no que toca ao art273ºnº1CPC, é o da desnecessidade do consentimento prévio das partes nos casos em que o juiz determine a remessa do processo para mediação. Entende-se que as partes estarão relutantes em contrariar o conselho do juiz de procurarem a mediação como forma de resolução do litígio, o que para alguns autores como Jorge Morais Carvalho configura o meio mais persuasivo de se utilizar a mediação sem violação da sua voluntariedade²¹⁷, enquanto para Ana Gonçalves e Thomas Gaultier implica uma descaracterização da voluntariedade.²¹⁸

Independentemente do entendimento da disposição mencionada, os Juízes do TPI devem ter uma visão aberta e moderna na realização da função constitucional de administração da justiça, que consiste num acesso ao Direito que não deve passar unicamente pelo recurso aos tribunais judiciais, mas sim pela possibilidade da escolha pelas partes de múltiplas formas de resolução de litígios. A possibilidade da mediação nos conflitos de PI permite a realização desse desiderato, pelo descongestionamento dos tribunais, resguardando-os para os domínios onde só uma decisão judicial é suscetível de pôr termo ao litígio (ex: recursos das decisões do INPI sobre a concessão de certos direitos de propriedade intelectual), mas também oferecendo a

²¹⁵ Dulce Lopes e Afonso Patrão, última ob. cit., pg 36-37

²¹⁶ Tal dever existe antes do início do processo de divórcio (art1774ºC.C)

²¹⁷ Jorge Morais Carvalho, última ob. cit., pg 283 e

²¹⁸ Ana Maria Maia Gonçalves e Thomas Gaultier, última ob.cit.,pg 275

oportunidade de uma nova abordagem na resolução de conflitos de PI com as vantagens que já referimos.

Todos os princípios/características da mediação privada são igualmente aplicáveis à mediação pública especializada, nomeadamente os princípios da informalidade e da flexibilidade que no entendimento de Dulce Lopes e Afonso Patrão, permitem caracterizar o procedimento de mediação como não exigindo solenidades especiais, nem fases processuais previamente determinadas.²¹⁹

O procedimento de mediação descrito no 2º capítulo da presente obra é aplicável na íntegra ao sistema público de mediação de conflitos de PI, que propomos, desde a pré-mediação e protocolo de mediação até ao encerramento da mediação, pelo que nos escusamos de reproduzir o que já foi dito.

Importa destacar que os sistemas públicos de mediação especializados fixam nos seus atos constitutivos ou regulatórios a duração máxima do procedimento de mediação (art35ºLM). Em regra, o prazo é de 3 meses, exceto se as partes renovarem o prazo ou solicitarem a prorrogação, o que esta de acordo com o prazo de suspensão da instância previsto no art273ºCPC.²²⁰ Estas regras têm em conta que o procedimento de mediação deve ser o mais célere possível, sendo também uma necessidade dos conflitos de PI, onde grande parte dos direitos de propriedade intelectual e as necessidades das relações comerciais são efémeras e facilmente mutáveis, respetivamente.

A utilização dos sistemas públicos é vista por muitos autores como uma forma de resolução de conflitos, de custos substancialmente inferiores àqueles da via judicial.²²¹ Os custos dos serviços públicos de mediação encontram-se estabelecidos nos respetivos atos constitutivos. Nos sistemas de mediação familiar e laboral, a utilização da mediação implica o pagamento de uma taxa de 50 euros e dos honorários do mediador, que variam entre os 120 e os 100 euros, independentemente do número de sessões e consoante haja ou não acordo de mediação, apresentando custos provavelmente inferiores aos da mediação privada ²²²

Como última característica, devemos destacar a fiscalização da atividade de mediação (art43ºLM). Trata-se de uma componente bastante importante de um sistema público de mediação, na medida em que permite um aperfeiçoamento da qualidade dos serviços prestados

²¹⁹ Dulce Lopes e Afonso Patrão, última ob. cit., pg 30

²²⁰ Dulce Lopes e Afonso Patrão, última ob. cit., pg 211-212

²²¹ Paula Costa Silva, última ob. cit.,pg22 e Dário Moura Vicente, "A Diretiva sobre a Mediação...", pg 100

²²² Art6º Despacho nº18 778/2007 (mediação familiar) e art4º do protocolo de mediação laboral de 5 de Maio de 2006,celebrado entre o Ministério Público e os Parceiros Sociais.

pela deteção dos seus defeitos e da violação de deveres legais e deontológicos dos mediadores, cuja verificação pode culminar na repreensão, suspensão das listas ou exclusão das listas, consoante a gravidade da atuação do mediador (art44ºnº1LM).As partes, devido ao princípio da confidencialidade, encontram-se em melhor posição para auxiliar a entidade gestora na sua função de fiscalização pelo preenchimento de questionários de avaliação do desempenho dos mediadores.²²³

3.4.2) Estilo de Mediação: Facilitadora VS Avaliativa

3.4.2.1) Mediador PI

Mais do que a oferta de um procedimento flexível, informal, célere e pouco dispendioso na resolução de conflitos de PI, é a existência de um mediador que, para além da capacitação nos princípios e técnicas da mediação em geral, se encontre munido do conhecimento especializado na área da Propriedade Intelectual.

Nos sistemas públicos de mediação especializada, os requisitos necessários para o exercício regulamentado das funções de mediador vêm previstos nos respetivos atos constitutivos ou regulatórios (art39ºLM). As condições de acesso passam por ter mais de 25 anos de idade, plenitude de gozo dos direitos civis e políticos, domínio da língua portuguesa e ser detentor de licenciatura, curso de mediação adequado ou experiência profissional adequada ao tipo de litígios mediáveis.²²⁴Estas condições são igualmente aplicáveis ao SIMPI, uma vez que se pretende assegurar a formação específica, a idoneidade e a credibilidade daqueles cuja função passa por ajudar as partes a construir uma plataforma de diálogo, com vista à obtenção de um acordo final sobre o objeto dos conflitos de PI.

O mediador PI conta com um conjunto complexo de direitos e deveres que traduzem o seu estatuto legal, em que os primeiros são vistos no âmbito da relação com a entidade gestora do sistema público de mediação, enquanto os deveres dizem respeito à relação do mediador com as partes e à garantia da qualidade e profissionalismo dos serviços do mediador (art24º,25º,26ºLM).

²²³ Dulce Lopes e Afonso Patrão, última ob. cit., pg 228-232

²²⁴ Art8º do Despacho nº 18778/2007, de 22 de Agosto (Mediação familiar);art 4º Anexo III da Portaria nº282/2010, 25 de Maio (Mediação laboral), art7º Portaria nº68-B/2008 de 22 de Janeiro (Mediação Penal).

No que respeita aos direitos do mediador, temos de destacar autonomia no exercício da mediação e a remuneração pelos serviços prestados (art25º al a) e b) LM).

Integrado nos sistemas públicos, o mediador não é um funcionário ou trabalhador no âmbito de uma relação jurídica de emprego público, mas um profissional independente e autónomo que, por se encontrar inscrito numa lista, pode vir ser chamado a prestar um serviço de mediação (art25º al a) e art40º nº3LM).

A independência e autonomia do mediador contribuem em abundância para a qualidade do procedimento de mediação, sua promoção e divulgação enquanto MARL, na medida em que pode, no respeito pelo princípio da confidencialidade, conceber obras e estudos que permitem uma maior consciencialização das vantagens da mediação em determinada área de conflitos como a PI, e por não se encontrar vinculado a regras processuais e de metodologia impostas pela entidade gestora dos sistemas públicos na organização das sessões de mediação, conferindo-lhes flexibilidade, informalidade e a possibilidade de adaptação da mediação aos interesses e necessidades das partes e às circunstâncias do conflito.

Quanto à remuneração do mediador, tendo em conta os poucos mediadores que se dedicam em exclusivo à profissão e à ausência de uma organização profissional de mediadores, como sucede com a Ordem dos Advogados, é necessário a atribuição em termos apelativos de uma remuneração ao mediador, sem incorrer no erro de tornar a mediação mais dispendiosa para as partes, contrariando as finalidades da mediação.

A forma atual com que a remuneração do mediador se encontra estabelecida nos sistemas públicos premeia os mediadores que consigam com sucesso auxiliar as partes a chegarem a um acordo. Porém, nos conflitos mais complexos que requerem mais tempo, a remuneração não tem em conta o número de sessões, o que acaba por ser extremamente penoso para os mediadores, especialmente nos conflitos de PI pela sua natureza técnica e complexa. Logo, a remuneração deveria ser modificada para que, sem perder o equilíbrio entre a oferta de um processo económico para as partes e o incentivo do mediador no desempenho da sua função, contemplasse no seu montante um certo número de sessões de mediação (ex.: 5 sessões), mesmo que não venham todas a realizar-se.²²⁵

²²⁵ Dulce Lopes e Afonso Patrão, última ob. cit., pg 227

Dos vários deveres do mediador PI, resultantes do art26ºLM, importa destacar que o mediador, segundo Susana Figueiredo Bandeira, deve sempre, no desempenho das suas funções, atuar com imparcialidade, independência, neutralidade, credibilidade, diligência e competência.²²⁶

O mediador procura conduzir o procedimento de mediação de forma transparente, sem tomar qualquer partido ou favorecer certos interesses (das partes ou terceiros), servindo as partes de forma equitativa., por força de uma igualdade de oportunidades na transmissão de informação, discussão do objeto do conflito e esclarecimento de todas as dúvidas das partes, mantendo, pela facilitação do diálogo, a responsabilidade das partes na resolução do conflito.

David W. Plant enuncia um conjunto essencial de características de um mediador de PI, que sintetizamos da seguinte forma:²²⁷

1. Capacidade de liderança, combinada com carisma e perícia.
2. Ser Agente de transformação, de mudança.²²⁸
3. Ser Preparador rigoroso do processo de mediação.
4. Plena dedicação e compromisso para com o processo e as partes.
5. Disponibilidade para com as partes.
6. Paciência e perseverança, mesmo face a possíveis desânimos.
7. Transmissão de calma e otimismo às partes melhorando o ambiente das negociações.
8. Domínio das técnicas de comunicação (ex: escuta ativa)
9. Lidar com as emoções negativas das partes, procurando transforma-las em algo positivo para as negociações.
10. .Ser capaz, quer através de ações, quer no uso da palavra, de ganhar a confiança das partes e seus advogados
11. Ter Conhecimento especializado na área do saber a que a disputa respeita.

Das várias características enunciadas, devemos destacar a especialização do mediador na área a que a disputa respeita. Explicaremos de seguida porquê.

²²⁶ Susana Figueiredo Bandeira, A Mediação como Meio Privilegiado de Resolução de Litígios, Julgados de Paz e Mediação: Um novo conceito de justiça, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, 2002,pg 135 e ss

²²⁷ David W.Plant, “We Must Talk Because We Can...”, ob. cit.,pg pg 44

²²⁸ Mariana França Gouveia, última ob. cit.,pg 56. Afirma que o mediador fornece uma energia suplementar, permitindo às partes aquilo que até então não conseguiam alcançar - o acordo.

Os sistemas públicos de mediação familiar, penal e laboral contam com mediadores detentores de uma “dupla qualificação”, por um lado nos princípios, procedimento e técnicas da mediação e por outro, na matéria de fundo, objeto do conflito.

A ideia da “dupla qualificação” no que toca ao mediador PI aplica-se da seguinte forma: a complexidade e técnica exigida nas disputas de PI, em regra, requerem um mediador que tenha as devidas qualificações e conhecimentos em áreas como patentes, marcas, direitos de autor e direitos conexos, o que deixa as partes mais relaxadas, porque não têm de desperdiçar tempo em inteirar o mediador sobre as componentes típicas da propriedade intelectual e pela garantia, mediante uma espécie de “fiscalização de 1º grau”, de que os acordos criativamente criados pelas partes tenham uma maior viabilidade prática e força executiva.²²⁹

Nathalia Mazzonetto considera que um mediador familiarizado com o objeto do conflito tem maior facilidade na condução do procedimento de mediação pela formulação de perguntas que permitem uma maior e mais rápida compreensão da origem do conflito e por conferir às partes um espaço mais propício à geração e avaliação de opções e propostas. Acrescenta, ainda, o facto de que, se a competência do mediador na matéria é um dos fatores da sua escolha pelas partes, tal pode por si só legitimá-lo junto delas, originando uma maior adesão à mediação, por força de uma maior empatia, confiança e sintonia entre o mediador e os participantes.²³⁰

Um mediador especialista tem uma maior responsabilidade na formação e melhoria contínua das suas qualidades do que um sem o conhecimento da matéria de fundo. Com efeito, o uso do seu conhecimento deverá ser estratégico e adequado ao decorrer do procedimento de mediação, especialmente nas disputas mais emotivas ou onde o restabelecimento da comunicação é crucial, porque assim se consegue orientar as partes para uma discussão dos interesses e necessidades, segundo critérios objetivos, em vez de um incremento dos ânimos, tensão e da “luta de posições”.²³¹

Uma questão normalmente associada à atuação do mediador, objeto de ampla discussão e crítica, é a chamada mediação avaliativa ou interventiva, que se irá abordar de seguida.

²²⁹ Entendemos que o mediador deve ser o primeiro garante da executoriedade e viabilidade prática de um acordo de mediação, podendo fazer um controlo do seu conteúdo avisando as partes que certos aspetos do acordo precisam de reformulação sobre pena de não obterem a homologação ou a natureza de título executivo concedido pelo ordenamento jurídico.

²³⁰ Nathalia Mazzonetto, A Escolha da Mediação e do Mediador nas Disputas de Propriedade Intelectual- To be or not to be na expert?, pg 11, disponível em: <http://www.mommallaw.com/cms/wp-content/uploads/2015/10/Anexo-1.pdf>

²³¹ Nathalia Mazzonetto, última ob cit.,pg12

3.4.2.2) Mediação Avaliativa e o Mediador PI

Existem duas modalidades, modelos ou “estilos” de mediação que dizem respeito essencialmente ao papel que o mediador assume no processo de mediação, sobre as quais a doutrina se tem debatido, denominadas por mediação facilitadora e mediação interventiva. São vários os autores que descrevem a relação destes dois estilos, como dois estilos opostos e mutuamente excludentes, ou seja, uma dicotomia.

A mediação facilitadora é o estilo originalmente concebido para o procedimento de mediação, sendo com base numa noção puramente assistencial ou facilitadora que a mediação é atualmente entendida, praticada e ensinada em diversos ordenamentos jurídicos, como o português (art26ºalb) LM).

Os seus defensores, entre os quais Zena Zumeta, entendem que o procedimento de mediação está estruturado para assistir as partes a chegarem a um acordo duradouro e mutuamente benéfico, devendo o mediador centrar-se na reabertura do diálogo e na interpelação das partes, mediante a formulação de perguntas que visam orientá-las na identificação dos interesses e necessidades, na criação e avaliação de opções e propostas, sem nunca fazer recomendações, dar opiniões ou o seu ponto de vista sobre as questões objeto do conflito ou acerca da forma como o tribunal provavelmente decidiria o caso.²³²

A mediação “avaliativa” ou interventiva surgiu nos sistemas de mediação judicial por determinação ou por remissão do Juiz, passando pela adoção de uma abordagem focada nos direitos das partes, invés dos seus interesses e necessidades. Neste tipo de mediação, defende-se que as partes desejam e necessitam que o mediador tenha uma atuação ao nível do mérito das questões em conflito, por força de uma maior participação ou influência no procedimento de mediação, ajudando as partes a avaliarem a força do seu caso, os custos e benefícios de se recorrer aos tribunais e as opções e propostas de acordo.²³³

²³² Zena Zumeta, Styles of Mediation: Facilitative, Evaluative and Transformative Mediation, disponível em: <http://www.mediate.com/articles/zumeta.cfm>

²³³ Carole J. Brown, Facilitative Mediation: The Classic Approach Retains Its Appeal, 2002 disponível em: <http://www.mediate.com/articles/brownc.cfm>

Sem querer fazer uma exposição exaustiva do entendimento preconizado pelos vários autores sobre a dicotomia aqui explicada, queremos chamar a atenção para as principais críticas feitas à mediação interventiva, que ao contrário da mediação facilitativa conta com pouco apoiantes.²³⁴

Desde logo, a primeira crítica diz respeito à possível perda de imparcialidade e neutralidade do mediador, uma vez dada a sua opinião ou avaliação sobre os méritos do conflito. As partes ganham a impressão de que o mediador se aliou ou tomou o partido de uma parte em detrimento da outra, perdendo assim a confiança no mediador e no próprio processo, o que acaba por inviabilizar a discussão construtiva de interesse e necessidades, com vista à obtenção de um acordo mutuamente benéfico.

Segundo Kovach e Love, o foco das partes no procedimento deixa de ser o de convencer a outra parte, mas sim o mediador da relevância dos seus interesses e necessidades e de que só um mediador “facilitador” será capaz de garantir a neutralidade e imparcialidade necessária para afastar as partes de uma luta de posições, impedir a criação de um clima adverso, encetando por uma negociação pelos princípios.²³⁵

Os críticos ainda apontam que a mediação interventiva coloca em risco um princípio básico e essencial que distingue a mediação dos demais MARL, que é o domínio do procedimento pelas partes, ou seja, o “empowerment”.

Uma avaliação sobre os méritos da disputa implica uma restrição do domínio que as partes detêm sobre o processo e conteúdo do acordo de mediação, visto que o mediador tem uma participação passiva, mas determinante e passa a participar ativamente na resolução do conflito, orientando as partes em direção a um determinado resultado que deixa de ser fruto da sua liberdade de conformação. Sem a característica exclusiva do “empowerment”, a mediação passa a ter contornos semelhantes aos da arbitragem ou mesmo dos tribunais.²³⁶

Apesar de serem muitos os que concebem a relação entre os dois estilos de mediação em termos de uma dicotomia, aderimos à posição de Dorcas Quek que considera falsa a dicotomia entre a mediação facilitadora e a mediação interventiva pelo seguinte motivo: “Speaking of facilitation and evaluation as polar opposites or completely separate, parallel tracks of dispute resolution

²³⁴ Sobre a Dicotomia entre mediação facilitativa e mediação avaliativa: E. Patrick McDermott e Ruth Obar, “What’s Going On” In *Mediation: An Empirical Analysis of the Influence of a Mediator’s Style on Party Satisfaction and Monetary Benefit*, Harvard Negotiation Law Review, 2004, pg 1-9, disponível em: https://docentes.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/JPF_MA_30178.pdf

²³⁵ Kimberlee K. Kovach and Leela P. Love, “Evaluative Mediation is an Oxymoron” 14 *Alternatives to High Cost Litig* 31 (March 1996), pg 1 disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2349775>

²³⁶ Carole J. Brown, última ob. cit.

oversimplifies both the world and the analytic model”. No fundo, o autor defende um retrocesso em relação à conceção de Riskin de que a mediação facilitadora e a mediação interventiva representam dois “continuumms” que acabam por se cruzar, logo é possível o mediador adotar um estilo híbrido que comporte elementos de ambos os estilos, especialmente nos conflitos que pela sua complexidade e tecnicidade exigem um mediador especialista, como é o caso dos conflitos de PI.²³⁷

A defesa um estilo híbrido de mediação, não significa que o mediador possa recorrer de forma constante e sem limites aos elementos avaliativos, sob pena de a mediação passar a ter características semelhantes a um processo judicial. O uso da mediação avaliativa deverá ser circunscrito às técnicas e tipo de situações que não impliquem a perda da imparcialidade e neutralidade do mediador e da autodeterminação das partes.

Os críticos da mediação avaliativa falham em vislumbrar que muitas das técnicas utilizadas numa mediação puramente facilitadora contém uma componente avaliativa ou diretiva, sendo umas mais controversas que outras, e que nem todas implicam a violação da autodeterminação das partes, nem o risco de perda da neutralidade do mediador. Love e Kovach enunciam um conjunto de técnicas que, apesar de uma postura avaliativa do mediador, são compatíveis com a mediação facilitadora e que subscrevemos para os conflitos de PI: a reformulação; o teste de realidade; a sugestão de possíveis soluções que em vez de impostas, visam estimular a geração de opções pelas partes; recomendar ou advertir da necessidade de obtenção de recursos ou informação, junto de peritos ou especialistas na matéria do conflito; a estruturação de uma agenda (sessão conjunta); investigar ou sondar as partes e advogados sobre avaliações e posições.²³⁸

Podemos associar o uso das técnicas referidas por Love e Kovach, à tarefa de ponderação das alternativas. A sua eficácia depende, em larga medida, da compreensão que as partes têm no que respeita à complexidade e tecnicidade dos conflitos de PI, que nem sempre é suficiente para podermos falar numa verdadeira autodeterminação das partes quanto à condução do processo e conteúdo do acordo de mediação.

O mediador pode assumir um papel mais interventivo na avaliação das alternativas, desde que não forneça a sua opinião sobre os méritos da causa, nos mesmos termos que um juiz e não tenha a intenção de dirigir as partes à adoção de certo resultado, auxiliando as partes a “construir

²³⁷ Dorcas Quek, Facilitative Vs Evaluative Mediation- Is There Necessarily a Dichotomy? ADR Conference, 4-5 October, 2012, disponível em: <http://www.lawgazette.com.sg/2013-01/648.htm>

²³⁸ E. Patrick McDermott e Ruth Obar, última ob. cit., pg5

o seu empowerment” pela maior compreensão das forças e fraquezas do seu caso, dos seus interesses e necessidades e se a litigação representa uma BATNA ou WATNA.²³⁹

Carole J. Brown enuncia que a mediação pode ser orientada para os direitos ou para os interesses, consoante se pretenda uma solução que esteja em consonância com as normas legais e soluções dadas pelos tribunais, ou uma solução que vá para além dos rígidos critérios normativos que permita a satisfação dos interesses e necessidades subjacentes das partes.²⁴⁰

Uma mediação que vise apenas os interesses resulta numa análise incompleta do conflito e numa desconformidade do acordo com as normas jurídicas, enquanto método baseado unicamente nos direitos, implica a negligência dos interesses e necessidades que são maioritariamente o critério decisivo na resolução definitiva dos conflitos e a violação da neutralidade e “empowerment” das partes. Nesta linha, entendemos que um sistema de mediação facilitadora/avaliativa permite a junção de duas partes de um “bolo”, traduzindo num procedimento que promove a compatibilização da discussão dos interesses e necessidades subjacentes às relações jurídicas de PI com a ponderação dos direitos em jogo, o que resulta em soluções criativas e de acordo com as normas legais, sem que o mediador assuma o papel de juiz ou arbitro.

Por último, o mediador de PI deve ter a noção de que o uso de uma componente avaliativa depende da situação e do momento adequado à sua utilização no procedimento de mediação.

Em certas disputas de PI altamente complexas, como os casos de violação de patentes e marcas, pode acontecer que as partes, pela sua reduzida dimensão económica e fraco conhecimento técnico-jurídico, exijam do mediador um estilo mais interventivo, mas sem direccionar as negociações a um ponto final visado ou tomando o partido de qualquer uma das partes. Já nos casos em que as partes apresentam uma elevada inteligência e capacidade de compreensão dos contornos da disputa, apenas precisam que o mediador “facilite” a criação de um ambiente de diálogo e cooperação, de forma a auxiliar as partes a chegarem a um acordo.

David W. Plant refere que, nas disputas que envolvam a celebração de contratos ou acordos comerciais, as partes possuem, em geral, um grande conhecimento dos elementos fundamentais que os compõem. Porém, o mesmo já não sucede no que toca à natureza e extensão dos direitos de propriedade em jogo.²⁴¹

²³⁹ Dorcas Quek, última ob. cit.

²⁴⁰ Carole J. Brown, última ob. cit.

²⁴¹ David W. Plant, “Resolving Internacional.....”,pg 8

Defendemos a adoção de uma postura avaliativa pelo mediador de PI, que, ao recorrer às técnicas anteriormente referidas, é capaz de fornecer às partes uma oportunidade de obterem um conhecimento apurado dos direitos de propriedade intelectual e obrigações em jogo, que, em conjugação com a discussão dos seus interesses e necessidades, permite a obtenção de um acordo criativo e mutuamente satisfatório. É o que sucede com os contratos de licença e transmissão de direitos de propriedade intelectual, por poderem envolver questões de dinheiro (Ex: royalties), apresentando-se necessariamente adequados a um estilo avaliativo, visto que as partes podem ter dificuldades na determinação do valor monetário dos direitos de propriedade intelectual em disputa, oferecendo o mediador a sua “expertise”, sob a forma de recomendações e conselhos.

As técnicas da mediação avaliativa devem igualmente ser utilizadas nos casos em que as negociações se encontram numa fase final do procedimento, como forma de quebrar os últimos impasses do acordo e não numa fase inicial da mediação, sob pena de se promover a polarização de posições e um clima de tensão entre as partes. Nesta sequência, pode acontecer que, ao abrigo da sua autodeterminação, as partes solicitem ao mediador uma intervenção mais “avaliativa”, caso seja necessária para se chegar a um acordo mutuamente satisfatório, mas sem nunca emitir uma opinião ou decisão vinculativa. Caso contrário, o mediador deixa de ser diferente de um juiz ou árbitro que decide pelas partes.²⁴²

A utilização de um “estilo híbrido”, que comporte elementos avaliativos, não é inviável na mediação de conflitos, em geral e em especial na área da PI. Apenas exige do mediador um maior zelo pela manutenção da sua neutralidade, imparcialidade e autodeterminação das partes. Tal como Zumeta, entendemos que o mediador deve discutir com as partes sobre o estilo e valores que melhor se adequam ao tipo e circunstâncias do conflito, visando uma maior satisfação, credibilidade, flexibilidade e utilidade da mediação.²⁴³

²⁴² Caroline J. Brown, última ob. cit

²⁴³ Zena Zumeta, última ob. cit.

4º Conclusões

Propomo-nos definir a mediação como um meio de resolução alternativa de litígios de natureza voluntária e auto compositiva, através do qual as partes são estimuladas a negociar com base em princípios/interesses, procurando, com auxílio de um mediador, construir um acordo mutuamente benéfico e duradouro para ambas, pondo termo ao litígio.

A mediação assume uma natureza voluntária e auto compositiva de litígios, na medida em que as partes têm o domínio do processo e da substância, ou seja, são livres de aderir ou abandonar a mediação quando quiserem, como de encontrar uma solução para o seu conflito de forma construtiva, criativa e autónoma (“empowerment”), ao contrário dos meios de hetero composição de litígios, como tribunais judiciais e arbitrais em que a decisão dos litígios se encontra nas mãos de um terceiro.

Mais do que apresentar-se como um procedimento menos moroso e dispendioso, a mediação visa a pacificação social, ou seja, tem o objetivo de resgatar a comunicação e encontrar soluções criativas, de forma amigável e concertada, que melhor satisfaçam os interesses das partes, sanando o problema subjacente e restabelecendo a paz social entre ambas. Repudia-se a luta de posições e a imposição de uma decisão que satisfaça apenas uma das partes.

Como tivemos a oportunidade de ver, a mediação é especialmente adequada e admissível na grande maioria dos conflitos de PI, evitando ou contornando os inconvenientes da litigação doméstica e internacional na área da PI, como: a morosidade e os avultados custos monetários para obter uma decisão definitiva; a incerteza, insegurança e falta de flexibilidade do resultado; a falta de confidencialidade; a destruição das relações comerciais; os problemas do envolvimento de várias jurisdições, de diferentes leis na resolução dos conflitos.

Apesar dos inconvenientes de se recorrer a tribunal, a verdade é que a mediação, mesmo oferecendo um procedimento célere, económico, confidencial, focado nos interesses e necessidades subjacentes, não será apropriada a todos os conflitos de PI em que estejam em causa a concessão e validade de direitos de propriedade intelectual, a necessidade de tutela urgente por via dos procedimentos cautelares e a necessidade de criação do precedente. Logo, a relação entre os tribunais e a mediação não deve ser de substituição, mas sim de complementaridade, visto que o alívio da carga de processos dos tribunais é uma consequência natural e não uma finalidade da mediação, fornecendo uma efetiva diversidade na realização da justiça próxima da ideia do tribunal multiportas de Frank Sander.

A importância que o ordenamento jurídico Português tem conferido não só à mediação, pela criação vários sistemas públicos de mediação especializada, como às questões complexas e técnicas de PI, com a criação do TPI, mostra-nos, por um lado, a tendência moderna de um acesso mais especializado ao Direito, por outro, o desenvolvimento de uma “cultura de mediação” que passa por uma resolução dos conflitos de preferência sem o contato ou passagem pelos tribunais.

Os problemas na implementação, desenvolvimento e especialização do TPI, a fraca promoção privada da mediação e o elevado impacto no cenário económico-financeiro dos conflitos de PI, junto dos particulares, empresas e até do próprio Estado, exigem a criação de um sistema de mediação especializado de cunho estadual, nos termos expostos. Contudo, para que Portugal passe a poder fazer da mediação de conflitos de PI uma prática mais frequente e reiterada, por meio de um sistema público de mediação especializada, existem alguns desafios:

1. Maior promoção e consciencialização dos benefícios da mediação em geral e em especial nos conflitos de PI, ganhando a adesão dos advogados e dos tribunais, cuja influência e contacto junto dos particulares e empresas permite um maior uso da mediação por estas;
2. Formação de mediadores versados nos princípios e técnicas da mediação e também nas questões técnicas e legais associadas à PI, através do apoio de instituições como o INPI, o CEJ e das várias Universidades espalhadas pelo País, passando pela ministração de vários cursos devidamente reconhecidos e acreditados;
3. Maior participação portuguesa nos fóruns internacionais de discussão de questões relacionadas com a mediação e a PI;
4. Alusão concreta à possibilidade do recurso à mediação nas leis de proteção dos direitos de propriedade intelectual (CDADC e CPI);
5. Afastar a ideia tradicional de que o mediador apenas pode fazer uso de um estilo facilitador, devendo, face às necessidades específicas dos conflitos de PI, adotar um estilo mais interventivo, sem comprometer a sua neutralidade e a autodeterminação das partes.

5ª Lista Bibliográfica

AGRIS, Cheryl H., Gilbert, STEPHEN P, Miller, CHARLES E.e KAHN, Sherman, *The Benefits of Mediation and Arbitration for Dispute Resolution in Intellectual Property Law*, New, Volume 4, N°2, York Dispute Resolution Lawyer, Summer 2011

ANWAY, Stephen P., *Mediation in Copyright Disputes: From Compromise Created Incentives to Incentive Created Compromises*, Ohio State Journal On Dispute Resolution, Vol 18, 2003

BANDEIRA, Susana Figueiredo, *A Mediação como Meio Privilegiado de Resolução de Litígios, Julgados de Paz e Mediação: Um novo conceito de justiça*, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, 2002, pg 95-145

BERNSTEIN, David Allen, *A Case For Mediating Trademark Disputes In the Age of Expanding Brands*, Cardozo Journal of Conflict Resolution..J.D, Benjamin N. Cardozo Scholl of Law, June 2006

BLACKMAN, Scott H.e MCNEILL, Rebecca M., *Alternative Dispute Resolution in Commercial Intellectual Property Disputes*, The American University Law Review, vol 47, August 1998, pg 1709-1734, disponível em: <http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1415&context=aulr>

BROWN, Carole J., *Facilitative Mediation: The Classic Approach Retains Its Appeal*, December 2002, disponível em: <http://www.mediate.com/articles/brownc.cfm>

CAMPOS, Joana, *O Princípio da Confidencialidade na Mediação*, Scientia Iuridica-Revista de Direito Comparado Português e Brasileiro, Tomo LVIII, n° 318, 2009, pg 311-333

CARVALHO, Jorge Morais, *A Consagração Legal da Mediação em Portugal*, Julgar, volume 15, 2011, pg 271-290

CEBOLA, Cátia Marques, *La Mediacion*, Marcial Pons, Madrid, 2013

CEBOLA, Cátia Marques *et al.*, *The Transposition Into Portuguese Law of Directive 2008/52 EC of the European Parliament and of The Council on Certain Aspects of Mediation in Civil and Commercial Matters, Mediation and Consensus Building: the new tools for empowering citizens in the European Union*, MEDIARCOM-Minerva, Coimbra, 2009, pg 103-118

CIRACÒ, Daniele, *Forget the Mechanics and Bring in the Gardeners: Na Exploration of Mediation in Intellectual Property Disputes*, 2000, disponível em: http://www.cfcj-fcjc.org/sites/default/files/docs/hosted/17444-forget_mechanics.pdf

COHN, Lisa Claire(2003) *Mediating Intellectual Property Disputes*, ADR Bulletin: Vol. 6: No.2,Article 3. Available at: <http://epublications.bond.edu.au/adr/vol6/iss2/3>

CORBETT, Susan, *Mediation of Intellectual Property Disputes:A Critical Analysis*, New Zealand Bussinesss Law Quartely,Volume17

CRUZ, Nuno, *Especialização dos Tribunais Portugueses em Propriedade Intelectual: “The Long And Winding Road”*, disponível em: <http://pontosdevista.pt/2016/11/13/especialização-dos-tribunais-portugueses-propriedade-intelectualthe-long-and-winding-road/>

DEAN, Philip J. McConnaughay e FARAGE, Donald J., *ADR of Intellectual Property Disputes*,The Pennsylvania State University Dickinson School of Law, disponível em:<http://euro.ecom.cmu.edu/program/law/08-732/Courts/ADRPMcCon.pdf>

FALECK, Diego, *Manual de Mediação de conflitos para Advogados*, Capítulo 6: “Processo e Técnicas de Mediação”,Ministério da Justiça, Brasil, 2014,pg 116-141,disponível em: <http://www.precisão.eng.br/manualadvogados.pdf>

FIGUEIREDO, José Miguel, *O Tribunal da Propriedade Intelectual-Breves notas atinentes à Respetiva Instituição, Organização e Funcionamento-IV Congresso Internacional de Ciência Jurídico-Empresarias*, disponível em: <https://iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/1448/1/artigo1.pdf>

FISHER, Roger e URY, William, *Como Chegar ao Sim- “A Negociação de Acordos Sem Concessões”*,2ª edição, Imago editora,2005.

FRADE, Catarina, *A resolução alternativa de litígios e o acesso à justiça: A mediação do sobreendividamento*, Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 65, 2003,pg 107-128

GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial e Concorrência Desleal*,6ª edição,Almedina,Coimbra,2015

GONÇALVES, Maria Maia e GAULTIER, Thomas, Portugal-Chapter 21, *EU Mediation Law and Practice*, Giuseppe De Palo e Mary B. Trevor, Oxford University Press,Oxford,2012, pg 273-289

[Http://pontosdevista.pt/2016/11/13/especialização-dos-tribunais-portugueses-propriedade-intelectualthe-long-and-winding-road/](http://pontosdevista.pt/2016/11/13/especialização-dos-tribunais-portugueses-propriedade-intelectualthe-long-and-winding-road/)

HYDER, Md. Nayem Alimul,, *Scope of ADR for IP Rights Dispute Resolution in Bangladesh*, Bangladesh Research Publications Journaal, Vol 11, 2015, pg 309-323, disponível em: <http://www.bdresearchpublications.com/admin/journal/upload/1410097/1410097.pdf>

JOLLY, Adam e, PHILPOTT, Jeremy, *Efficient Alternative Dispute Resolution (ADR) for Intellectual Property Disputes*, 2º edition, The Handbook of European Intellectual Property Management, Kogan Page, London, 2009, pg3

KLEIN, Karen K., *Representing Clients In Mediation: A Twenty- Question Preparation Guide For Lawyers*, North Dakota Law Review, Volume 84, Number 3, 2008

KOVACH, Kimberlee K e LOVE, Lela P, “*Evaluative Mediation is an Oxymoron*” 14 *Alternatives to High Cost Litig* 31 (March 1996), pg 1 disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2349775>

LOPES, Dulce e PATRÃO, Afonso, *Lei da Mediação Comentada*, 2º edição, Almedina, Coimbra, 2016

MALKAWI, Bashar H., *Using Alternative Dispute Resolution Methods to Resolve Intellectual Property Disputes In Jordan*, CWSL Scholarly Commons, 2012

MARINARI, Marcello, Italy-Chapter 15, *EU Mediation Law and Practice*, Giuseppe De Pallo e Mary B. Trevor, Oxford University Press, Oxford, 2012, pg 187-203

MAZZONETTO, Nathalia, *A Escolha da Mediação e do Mediador nas Disputas de Propriedade Intelectual- To be or not to be na expert?*, disponível em: <http://www.mommalaw.com/cms/wp-content/uploads/2015/10/Anexo-1.pdf>

MC DERMOTT, E. Patrick e OBAR Ruth, “*What’s Going On*” In *Mediation: An Empirical Analysis of the Influence of a Mediator’s Style on Party Satisfaction and Monetary Benefit*, Havard Negotiation Law Review, 2004, pg 1-9, disponível em: https://docentes.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/JPF_MA_30178.pdf

MELLO, Alberto de Sá e, *Manual de Direito de Autor e Direitos Conexos*, 2º edição, Almedina, Coimbra, 2016.

MITCHELL, Smith, *Mediaton as na alternative to litigation in patente infringement disputes*, ADR Buletin: Vol 11:No. 6, Article1, 2009. Available at: <http://epublications.bond.edu.au/adr/vol11/iss6/1>

MOORE, Christopher W., *O Processo de Mediação- Estratégias práticas para a Resolução de Conflitos*, 2º edição, Porto Alegre, Artmed editora, 1998.

PLANT, David W., *Resolving Internacional Intellectual Property Disputes*, Internaciononal Chamber of commerce Publishing, Paris, France, 1999

PLANT, David W., *We Must Talk Because We Can- Mediating Internacional Intellectual Property Disputes*, ICC Services Publication, Paris, France, 2008

QUEK, Dorcas, *Facilitative Vs Evaluative Mediation- Is There Necessarily a Dichotomy?* ADR Conference, 4-5 October, 2012

SILVA, Paula Costa e, *A Nova Face da Justiça- os meios extrajudiciais de resolução de controvérsias*, Coimbra Editora, Coimbra, 2009

SOUSA, José Vasconcelos, *Mediação- O que é?* Quimera Editores, Lisboa, 2002

VARGAS, Lúcia Dias, *Julgados de Paz e Mediação- Uma Nova Fase da Justiça*, Almedina, Coimbra, 2006

VASCONCELOS, Carlos Eduardo de, *Principais Características da Mediação de Conflitos* http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/tgau_MA_26206.pdf

VICENTE, Dário Moura, *A Tutela Internacional da Propriedade intelectual*, Almedina, Dezembro, 2008

VICENTE, Dário Moura, *O Regime Especial de Conflitos em Matéria de Patentes (Lei nº62/2011)*, Conferência proferida em 2 de Março de 2013 no IV Curso de Pós-Graduado de Direito Intelectual organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual, disponível em: <http://www.oa.pt/upl/%7B3648fa2c-6a4d-43cc-9c36-9c2f25a4ccfc%7D.pdf>

VICENTE, Dário Moura, *Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, Almedina, Coimbra, 2008

VICENTE, Dário Moura, *A Diretiva sobre a Mediação em Matéria Civil e Comercial e a sua Transposição para a Ordem Jurídica Portuguesa*, Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Paulo de Pitto e Cunha, Vol. III, Jorge Miranda, António Menezes Cordeiro, Eduardo Paz Ferreira e José Duarte Nogueira, Almedina, Coimbra, 2010, pg 99-116

WIPO Mediation Case Example, disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/mediation/case-example.html>.

ZUMETA, Zena, *Styles of Mediation: Facilitative, Evaluative and Transformative Mediation*, disponível em: <http://www.mediate.com/articles/zumeta.cfm>